

**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 28.08.2020. Данное возражение подано Акционерным обществом «Управляющая компания «УНИСТРОЙ», г. Казань (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019721492, при этом установлено следующее.

Заявка №2019721492 на регистрацию словесного обозначения

УНИСТРОЙ

« » была подана на имя заявителя 07.05.2019 в отношении услуг 36, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019721492. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение является сложносоставным словом, слитное написание не меняет семантического значения слов, составляющих данное обозначение.

Учитывая перечень услуг, в отношении которых подано обозначение «УНИСТРОЙ», оно может быть воспринято, как образованное от общепринятого сокращения «УНИ» (первая часть сложных слов со значением «едино», «одно») и общепринятого сокращения «СТРОЙ» - строительство (см., например, Новейший словарь иностранных слов и выражений", М, ООО "Издательство АСТ"Мн.: Харвест, 2002, стр.826; "словарь сокращений русского языка", под ред "У.Г.Коваленко", М, "ЭТС", 1995, стр.552). Указанное слово не обладает различительной способностью, характеризует заявленные услуги, а именно указывает на их свойства и назначение.

Кроме того, обозначения «УНИСТРОЙ» используются различными лицами, оказывающими услуги, однородные заявлением (см., например, <http://unistroyorel.ru>, <http://yunistroizavod.ru>, <http://www.cvrn.ru/developers/unistroy/>, <https://unistroy.fis.ru/about>, <http://ynistroi33.ru>, <http://mosunistroy.ru/> и др.).

Учитывая изложенное, обозначение "УНИСТРОЙ" не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.08.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «УНИ» не является общепринятым сокращением;
- словесный элемент «СТРОЙ» является многозначным термином, может иметь следующие значения: шеренга, ряд, воинская часть, структура (система построения чего-либо) и др.;
- составное слово «УНИСТРОЙ» может по-разному определяться в сознании потребителя, поскольку рассматривается не только для услуги «строительство»;
- заявитель обладает исключительным правом на фирменное наименование

АО Управляющая компания «Унистрой», различительная часть которого сходна с заявленным обозначением;

- заявитель ведет деятельность в части заявленного перечня под данным обозначением более 16 лет, что подтверждается представленными материалами;



- заявитель является правообладателем товарного знака «  » по свидетельству №509995 с приоритетом от 20.02.2012, в котором элемент «УНИСТРОЙ» выведен из правой охраны;

- обозначение «УНИСТРОЙ» приобрело широкую известность на региональном и федеральном уровнях;

- заявитель является лауреатом профессиональных премий, а также победителем различных конкурсов в сфере строительства;

- АО «УНИСТРОЙ» реализует ипотечные проекты совместно со Сбербанком и банком ВТБ, что косвенно способствует повышению узнаваемости бренда «УНИСТРОЙ».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Заявитель 04.09.2020 представил дополнительные материалы:

1. Скриншоты результатов поисковых запросов в Google, Яндекс;
2. Выписки из ЕГРЮЛ;
3. Соглашение о сотрудничестве № 509 с ООО «СтройУслуги»;
4. Соглашение о сотрудничестве № 510 с ООО «СтройУслуги»;
5. Договор на консалтинговые услуги с ООО «СтройУслуги»;
6. Договор на консалтинговые услуги с ООО «Строительная компания «УнистройДом»;
7. Договор на консалтинговые услуги от 01.10.2017 (ООО «УНИСТРОИРЕГИОН»);
8. Договоры ООО «Стройриэлт»;

9. Договор на оказание рекламных услуг с ООО «МастерСити»;
10. Договор №ПТ-42 с ООО «АйТи-ЭФФЕКТ»;
11. Договор № 146 оказания услуг по размещению рекламной информации с ООО Рекламное агентство «Хаус групп»;
12. Договор возмездного оказания услуг № 16/18 с ИП Оразов А.И.;
13. Договор на оказание информационных услуг №2 с ИП Бочковой Н.В.;
14. Договор с ООО «АльянсМедия»;
15. Договор на оказание информационных услуг №22032019 с ИП Васильев Р.М.;
16. Выписка из ЕГРЮЛ от 21.08.2020 ООО «Стройриэлт»;
17. УНИСТРОЙ буклеты.
18. Оценка уровня узнаваемости компании «Унистрой» (Казань, Тольятти), 2016 год;
19. Исследование лояльности и узнаваемости бренда «Унистрой» (Казань), 2017 год;
20. Исследование лояльности и узнаваемости бренда «Унистрой» (Казань), 2018 год;
21. Сведения о наградах и об упоминаниях в сети за 2016-2019 годы;
22. Статистика посещаемости главного сайта УниСтрой за 2014-2019 годы (Яндекс Метрика).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (07.05.2019) заявки № 2019721492 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе, в рекламе товаров их изготовителей в средствах массовой информации.

УНИСТРОЙ

Заявленное обозначение «**УНИСТРОЙ**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 36, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака на основании несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует согласиться с мнением экспертизы относительно отсутствия охранных способностей словесного обозначения «**УНИСТРОЙ**» в отношении заявленных услуг 36, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Так, заявленное обозначение представляет собой сложное слово, состоящее из

двух основ «УНИ» (где: «уни» - (от лат. *umis* – один), часть сложных слов, означающая один, единый (например, униполярный) см. Большая Советская Энциклопедия) и «СТРОЙ» (где «строй» - 1. Вторая часть новых сложных слов - названий строительств, например: Волховстрой, Днепрострой, Свирьстрой, Беломорстрой, Метрострой, 2. Первая часть новых сложных слов в значение строительный, имеющий отношение к строительству, например: стройконтора, стройком, стройматериалы, стройдеталь. См. Толковый словарь русского языка, под ред. Д. Н. Ушакова; онлайн-словарь сокращений <http://www.sokr.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9/>).

Учитывая вышеприведенную семантику, заявленное обозначение в целом указывает на такой вид услуг как строительство. Строительство - возведение зданий и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация и реновация. Процесс строительства включает в себя все организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких работ. Результатом строительства считается возведённое здание (сооружение) с внутренней отделкой, действующими инженерно-технологическими системами и полным комплектом документации, предусмотренной законом (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>).

Для заявленных услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда квартир; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда коворкинг-офисов/аренда офисов для совместной работы различных специалистов; бюро квартирные [недвижимость]; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; управление жилым фондом», 37 класса МКТУ «асфальтирование; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам

строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотничьи; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство промышленных предприятий; установка дверей и окон; установка и ремонт лифтов; ремонт, установка оборудования; бурение скважин; обработка антакоррозийная; очистка наружной поверхности зданий; прокат строительных транспортных средств; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство молов, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство ярмарочных киосков и павильонов; уборка внутри зданий; уборка улиц; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок», 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]» и услуг 42 класса МКТУ «архитектура; инжиниринг; исследования подводные; исследования технические; консультации по вопросам архитектуры; оформление интерьера; разработка в области строительства; услуги в области промышленной эстетики; экспертиза инженерно-техническая» заявленное обозначение является характеризующим, прямо указывает на их свойство и назначение, не обладает различительной способностью и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраноспособным.

Также коллегия приняла во внимание информацию представленную экспертизой, относительно различных лиц использующих обозначение «УНИСТРОЙ» в качестве маркировки услуг однородных заявленным.

Так, согласно сведениям, представленным на сайте <http://unistroyrel.ru>, ООО

«УНИСТРОЙ» использует обозначение «УНИСТРОЙ» оказывая услуги строительства жилых комплексов в Орловской области, о чем свидетельствует размещенное на сайте разрешение на строительство от 19.10.2016.

Согласно информации от 04.06.2016 на сайте <http://www.cvrn.ru/developers/unistroy/>, застройщик ООО «Унистрой» в Воронеже использует заявленное обозначение в качестве индивидуализирующего средства в отношении услуг по строительству жилья.

На сайте <https://unistroy.fis.ru/about>, представлена информация об ООО «Унистрой» в городе Новосибирск, которое оказывает общестроительные работы.

Согласно веб-архиву, на сайте <http://mosunistroy.ru/> обозначение «Унистрой» в отношении услуг по строительству используется ООО «Унистрой», по меньшей мере, с января 2010 г.

В качестве доказательств приобретения различительной способности обозначением «УНИСТРОЙ» заявителем были представлены документы, свидетельствующие о фактической его деятельности, а именно: договоры АО «УК УНИСТРОЙ» (3-15). Также заявителем были представлены буклеты (17), исследования касательно узнаваемости компании «УНИСТРОЙ» (18-20), сведения о наградах (21) и статистика посещаемости сайта УниСтрой за 2014-2019 гг. (22).

В представленных материалах (3,4) заявитель заключил соглашения о сотрудничестве с ООО «СтройУслуги» предметом которых является перспективное развитие концепции жилых районов в Республике Татарстан.

Материалы (5-7) свидетельствуют о том, что заявитель обязуется оказать консалтинговые услуги ООО «СтройУслуги», ООО «Строительная компания «УнистройДом», ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН».

Следует отметить, что у коллегии нет оснований полагать, что в результате исполнения вышеперечисленных договоров, заявленное обозначение стало известно потребителю.

Представленные заявителем буклеты (17) не имеют выходных данных,

которые можно было бы соотнести с датой приоритета заявленного обозначения.

Материалы (18-20) не могут быть приняты к сведению, поскольку не возможно установить, что являлось целью исследований и какие методы были использованы при данных исследованиях.

Материалы (8-15) касаются рекламных услуг, в которых заказчиком является, согласно выписке ЕГЮРЛ (16), аффилированное лицо ООО «СТРОЙРИЭЛТ», а исполнители ООО «МастерСити», ООО «Айти-ЭФФЕКТ», ООО Рекламное агентство «Хаус Групп» и др. В рамках представленных договоров (8-15) были оказаны такие услуги как реклама с использованием бренда заявителя, разработка 3D моделей жилых комплексов, поселков, разработка веб-сайтов, разработка дизайн-макетов страниц сайтов, полиграфической продукции, буклетов, баннеров, размещение рекламы на информационных стенах в лифтах жилых домов, модерация сообществ заказчика в социальных сетях. Однако коллегия отмечает, что представленных сведений недостаточно для вывода о том, что именно в результате оказанных заказчику вышеперечисленных рекламных услуг заявленное обозначение стало известно потребителю в качестве индивидуализирующего средства для заявленных услуг.

Для приобретения различительной способности обозначением

УНИСТРОЙ

« » заявителю следовало доказать, что по состоянию на 07.05.2019 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж услуг, маркированных заявленным обозначением; о территории оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки заявленных услуг 36, 37, 40, 42 классов МКТУ, об объемах затрат на рекламу услуг, маркированных именно

заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении, включая результаты социологических опросов.

Вышеперечисленные материалы заявителем не были предоставлены.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение состоит исключительно из неохраноспособных элементов, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающему различительной способностью.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 21.05.2020.