

## **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-osobennostiplanirovki-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 №2018703355 от 29.04.2019;

2. Копия решения Роспатента по заявке на товарный знак №2018703355 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).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 03.12.2019, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 27.12.2019 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2019».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 27.12.2019 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 27.12.2019 по заявке №201870355.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2021 по делу № СИП-278/2020 вышеуказанное решение от 27.12.2019 было признано недействительным.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 25.10.2019 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703355.

Судом установлено, что проведенный Роспатентом в оспариваемом решении семантический анализ спорного обозначения нельзя признать полным и однозначным. В том числе, суд указал, что решение Роспатента не содержит обоснования того, в отношении каких заявленных услуг 36, 37 и 42 классов МКТУ спорные словесные элементы признаны неохраноспособными как вошедшие во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, в отношении каких услуг – как являющиеся общепринятыми терминами, а в отношении каких услуг – как характеризующие услуги, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их оказания.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 25.10.2019 было рассмотрено коллегией повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.07.2021, заявитель сослался на необходимость коллегии, при вынесении решения, учитывать выводы, сделанные в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.01.2021 по делу № СИП-280/2020.

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 «СМАРТ 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.

Решение Роспатента от 26.06.2019, с учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2021 по делу № СИП-278/2020, оспаривается в части исключения словесных элементов «СМАРТ КВАРТИРА» из правовой охраны в силу подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что словесные элементы «СМАРТ КВАРТИРА» не являются общепринятым термином, поскольку отсутствуют ссылки на словарно-справочные издания. Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «СМАРТ КВАРТИРА» - (где «сма́рт» - транслитерация от слова «smart» в переводе с английского языка «умный», «интеллектуальный» см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>) и «КВАРТИРА» (где: «квартира» это 1. Жилое помещение в доме, имеющее отдельный вход, обычно с кухней, передней. *Благоустроенная к. К. из трёх комнат. Однокомнатная к.* 2. Помещение, снимаемое у кого н. для жилья. *Найти временную квартиру.* См. Интернет-словарь: <https://academic.ru/> Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992).



Заявленное обозначение, в том виде, в котором оно заявлено, воспринимается как словосочетание, поскольку слово «СМАРТ» является описательным прилагательным по отношению к слову «КВАРТИРА».

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](http://web.archive.ru) свидетельствует о том, что сведения о

продаже «смарт квартир» присутствует с, по меньшей мере, декабря 2014 года. 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 «SMART КВАРТИРА» - «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 – 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».

Учитывая выше приведённую семантику, при восприятии обозначения в целом потребителем, обозначение «SMART КВАРТИРА» способно восприниматься как объект недвижимого имущества, используемый для жилья и для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд. Следовательно, по отношению к испрашиваемым услугам 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого



*имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; инвестирование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; маклерство; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; спонсорство финансовое; страхование; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью»,* которые непосредственно могут оказываться в отношении такого объекта недвижимого имущества как квартира, с присущими характеристиками «смарт-квартиры», могут быть сопутствующими при продаже такой квартиры и вводе ее в эксплуатацию, из чего следует, что заявленное обозначение указывает на назначение данных услуг, вид деятельности заявителя.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ *«асфальтирование; бурение скважин; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка пемзой или песком; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; установка дверей и окон; установка и ремонт*

*ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка дымоходов» и услуги 42 класса МКТУ «дизайн промышленный; дизайн художественный; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области защиты окружающей среды; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; консультации по вопросам архитектуры; контроль качества; оформление интерьера; планирование городское; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; советы по вопросам экономии энергии; услуги архитектурные; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; экспертиза инженерно-техническая» относятся к услугам строительства и обслуживания, в том числе многоквартирных домов, которые, в свою очередь, включают комплекс услуг. К этапам строительства относятся: выбор участка под возведение дома, инженерно-геодезическое изыскание (включая геологию) проектирование дома (ландшафт, 3d визуализация), смета и стоимость строительства; снятие плодородного грунта; разбивка осей здания (согласно паспорта здания), устройство оснований и фундамента; возведение стеновых конструкций; кровля; установка окон и дверей; утепление и отделка фасада; монтаж электрики, сантехники, вентиляции, отопления; отделочные работы. Таким образом, заявленное обозначение указывает на назначение вышеуказанных услуг, а именно на вид деятельности заявителя (услуги застройщиков, управляющих компаний).*

Необходимо отметить, что обозначение «СМАРТ КВАРТИРА» хорошо знакомо среднему российскому потребителю, используется различными лицами в отношении заявленных услуг, 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](http://web.archive.ru) свидетельствует о том, что сведения о продаже «smart квартир» присутствует с, по меньшей мере, декабря 2014 года.

Также коллегия обращает внимание на тот факт, что на имя заявителя

зарегистрированы товарные знаки « СМАРТКВАРТИРА» и « СМАРТКВАРТИРА» по свидетельствам № 535355, № 535354 с указанием словесных элементов «СМАРТ КВАРТИРА» / «SMART КВАРТИРА» в качестве неохраняемых, поскольку они указывают на назначение услуг 36, 37, 42 классов МКТУ. Данные регистрации, заявитель не оспаривал.

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 №201870355 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, оказываемых заявителем. Данный факт подтвержден и судебным решением от 27.05.2021 по делу № СИП-278/2020.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям подпункта 3 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.**