

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 29.12.2018 возражение, поданное ООО «Смарт Офис» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017724949, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017724949 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.06.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой разомкнутую слева квадратную рамку с размещенным внутри словесным обозначением «SMART OFFICE», расположенным на двух строках.

Решение Роспатента от 16.10.2018 о государственной регистрации товарного знака было принято в отношении части услуг 43 класса МКТУ. В отношении остальных услуг 43 и всех услуг 36 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2017724949 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SMART OFFICE» в отношении услуг

36, 43 классов МКТУ не обладает различительной способностью и указывает на назначение услуг, поскольку в переводе с английского языка «office» - контора, офис, канцелярия, служба, «smart» - умный (см. перевод и словари на <https://dic.academic.ru>). Также в заключении указано, что представленные заявителем дополнительные материалы не являются достаточными для признания того, что обозначение «SMART OFFICE» приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение является комбинированным, представляет собой квадрат, стороны которого выполнены салатовым цветом, при этом левая сторона квадрата разделена словесным элементом SMART OFFICE, выполненным в две строки заглавными буквами латинского алфавита зеленого цвета. Внутри квадрата, в его верхней левой части, а также в нижней правой части расположены прямоугольники салатового цвета;
- заявленное обозначение представляет собой композицию, единую по смыслу и художественному замыслу;
- заявленное обозначение впервые введено Обществом с ограниченной ответственностью «Смарт Офис» в гражданский оборот и длительное время используется им в области оказания услуг ко-воркинга - сдачи в аренду офисов по системе «все включено»;
- обозначение представляет собой словосочетание, обладающее различительной способностью, приобретенной в результате его использования с 2016 года;
- SMART OFFICE - это словесный элемент заявленного комбинированного обозначения, который служит для индивидуализации одноименного проекта юридического лица ООО «Смарт офис» - сдача помещений в аренду на основании договора субаренды;

- в течение длительного времени ООО «Смарт Офис» активно использует обозначение в коммерческой деятельности (оказывает услуги по сдаче в аренду офисов «все включено», обозначает характеристики помещений на официальном сайте, в брошюрах, листовках и рекламных материалах);



- заявленное обозначение  приобрело различительную способность, а также известность потребителю, так как в течение всего срока использования обозначения заявитель осуществляет действия, направленные на продвижение разработанного им знака SMART OFFICE.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 16.10.2018 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2017724949 в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-18-11072516 от 21 декабря 2018 года [1];
- заявление на предоставление справки о принадлежности домена № СО/18/12-01 от 14.12.2018 [2];
- справка регистратора доменных имен АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» от 25 декабря 2018 года [3];
- договор субаренды №СО/008/2016 от 26.09.2016 между ООО «Смарт Офис» и ИП Ахмедов Даинат Ширван оглы [4];
- договор субаренды №СО/013/2016 от 06.10.2016 между ООО «Смарт Офис» и ООО «ГРИНФРУТ»[5];
- договор субаренды №СО/019/2016 от 21.10.2016 между ООО «Смарт Офис» и ООО «ПЕРВЫЕ ЛИЦА»[6];
- договор субаренды №СО/031/2016 от 05.12.2016 между ООО «Смарт Офис» и ООО «Консалт»[7];
- договор субаренды №СО/034/2016 от 13.12.2016 между ООО «Смарт Офис» и ООО «ТЕХНОМЕД»[8];

- договор субаренды №СО/018/2017 от 13.02.2017 между ООО «Смарт Офис» и ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТ 24» с дополнительным соглашением о пролонгации от 17 ноября 2017 года [9];
- договор субаренды №СО/008/2017 от 01.02.2017 между ООО «Смарт Офис» и Ким С.А.[10];
- договор субаренды №СО/027/2017 от 10.03.2017 между ООО «Смарт Офис» и ООО «МеталлИнвест-Центр»[11];
- договор субаренды №СО/031/2016 от 23.03.2017 между ООО «Смарт Офис» и ООО «ХОРТИКЛАУД»[12];
- договор субаренды №СО/045/2017 от 05.06.2017 между ООО «Смарт Офис» и Облицовым Д.В.[13];
- договор субаренды №СО/049/2017 от 15.06.2016 между ООО «Смарт Офис» и ООО «ГринИнвест»[14];
- договор субаренды №СО/052/2017 от 21.06.2017 между ООО «Смарт Офис» и ООО «Диаг Интернешнл»[15];
- договор №31 от 27.09.2016 между ООО «Смарт Офис» и ООО «Смартап Групп»[16];
- скрин - шот (на двух страницах), содержащие информацию о проекте SMART OFFICE на официальном сайте группы К2 Бизнес-парк [17];
- скрин - шот (на двух страницах), содержащие информацию о проекте SMART OFFICE в официальной группе К2 Бизнес-парк в социальной сети Facebook [18];
- договор №42615 от 02.06.2017 между ООО «Смарт Офис» и АО «Бизнес Ньюс Медиа» на размещение статьи в электронном периодическом издании «Ведомости»[19];
- договор №39-17 от 31.05.2017 между ООО «Смарт Офис» и ООО «Комитет» на оказание услуг по продвижению бренда Смарт Офис в социальных сетях [20];

- договор возмездного оказания услуг №01-3110/2017 от 06 октября 2017 года между ООО «Смарт Офис» и ООО «Ай-Эл_эм Эдвайзорс» на оказание услуг по поиску клиентов (субарендаторов) [21];
- договор оказания услуг №СО-1 от 01 апреля 2018 г. между ООО «Смарт Офис» и ИП Васильев Н.А. на оказание услуг по поиску потенциальных клиентов (субарендаторов) [22];
- договор №1270ЛБ от 10 января 2018 между ООО «Смарт Офис» и ООО «Риэлти Гайд» на оказание услуг по поиску субарендаторов [23];
- договор на создание произведений и отчуждение исключительных прав №АТ-2103-2018 от 21 марта 2018 между ООО «Смарт Офис» и ИП Тен А.Г., на основании которого был разработан рекламный видеоролик «Видео К2 Смарт офис»[24];
- договор на оказание услуг по организации участия в форуме Business & Design Dialogue № 75/18 от 07 мая 2018 года между ООО «Смарт Офис» и ООО «Проект-Н»[25].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (22.06.2017) поступления заявки №2017724949 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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 и их изготовителей в средствах массовой информации.



Заявленное обозначение состоит из словосочетания «SMART OFFICE», расположенного на двух строках внутри квадратной рамки, разомкнутой слева.

Согласно возражению государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 36 класса МКТУ – аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; взыскание арендной платы; услуг 43 класса МКТУ - аренда помещений для проведения встреч.

Анализ обозначения «SMART OFFICE» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Указанное словосочетание не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, следует согласиться с экспертизой, что обозначение «SMART OFFICE» состоит из двух лексических единиц английского языка «smart» (умный, интеллектуальный, сообразительный,

находчивый, ловкий, быстрый, проворный, элегантный, модный и др.) и «office» (контора, офис, бюро, служба, должность, управление, пост и др.)(см. Интернет. Словари).

С учетом множества смысловых значений слов, образующих обозначение, оно может означать, например, «умный офис», «интеллектуальное управление», «быстрая служба» и т.д. При этом коллегия отмечает, что даже, если рассматривать обозначение «SMART OFFICE» в значении «умный офис», как предлагает экспертиза, оно не является прямым указанием на назначение заявленных услуг и без дополнительных рассуждений и домысливания невозможно определить, чем отличается «умный офис» от обычного офиса и на какие характеристики услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, указывает данное обозначение, что свидетельствует о его фантастическом характере.

Учитывая изложенное, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными лицами при оказании однородных заявленным услуг в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на назначение или какие-либо иные характеристики услуг 36, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2017724949.

Кроме того, согласно представленным заявителем материалам обозначение «SMART OFFICE» использовалось им при оказании услуг ко-воркинга в течение длительного периода времени и приобрело известность у российского потребителя, что подтверждается имеющимися в деле сведениями [1-25]. При этом следует отметить, что коллегия не располагает информацией об использовании обозначения «SMART OFFICE» какими-либо иными лицами, осуществляющими деятельность в данной области. Указанные обстоятельства являются дополнительным фактором в пользу предоставления этому обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «SMART OFFICE», входящее в состав комбинированного товарного знака по заявке №2017724949, удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2018, изменить решение Роспатента от 16.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017724949.