

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 с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.12.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 605400, поданное индивидуальным предпринимателем Сахаутдиновым Раисом Маратовичем, город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

**Edem-room**

Регистрация товарного знака «

» с

приоритетом от 20.11.2015 по заявке № 2015738031 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.02.2017 за № 605400. Товарный знак зарегистрирован на имя Индивидуального предпринимателя Иванниковой Елены Александровны, Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса Международной

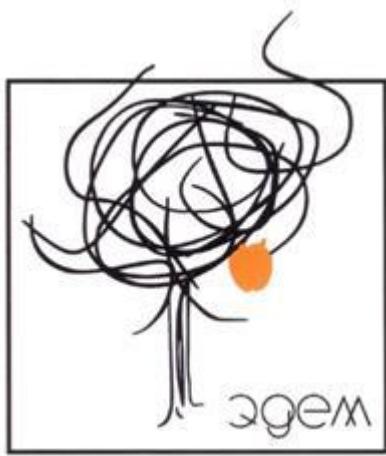
классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 605400 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

## **EDEM-room**

- оспариваемый товарный знак « » является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками



« » по свидетельству № 292407, и товарным знаком

## **ЭДЕМ**

« » по свидетельству № 578832,

зарегистрированными в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками за счет фонетического и семантического тождества словесного элемента «EDEM»/«ЭДЕМ», в то время как словесный элемент «ROOM» переводится как «комната, помещение» и в отношении услуг, связанных с реализацией товаров, является уточняющим место оказания услуг (в комнате, помещении).

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 605400 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в надлежащем порядке (почтовый идентификатор -12599340213188) на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.11.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее,



является правообладателем товарных знаков «

**ЭДЕМ**

свидетельству № 292407 и «

» по свидетельству № 578832,

которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать индивидуального предпринимателя Сахаутдинова Р.М. лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 605400.

В качестве основания для признания недействительным предоставления

**Edem-room**

правовой охраны товарному знаку «

» по

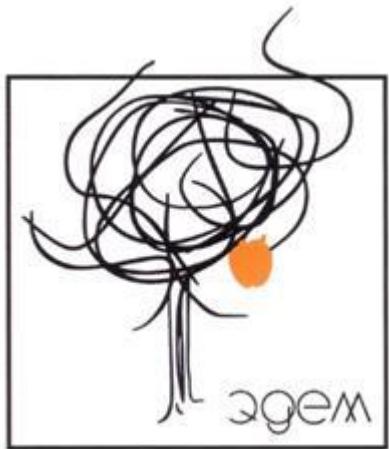
свидетельству № 605400 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и противопоставляются вышеуказанные товарные знаки.

**Edem-room**

Оспариваемый товарный знак «

» по

свидетельству № 605400 с приоритетом 20.11.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] «**ЭДЕМ**» по свидетельству № 292407 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ЭДЕМ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и стилизованного изображения дерева с плодом. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: чёрный, оранжевый. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

**ЭДЕМ**

Противопоставленный товарный знак [2] «**ЭДЕМ**» по свидетельству № 578832 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 605400 и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

**Edem-room**

В оспариваемом товарном знаке «**Edem-room**» словесный элемент «EDEM» не обладает семантикой, так как не имеет перевода ни с одного из известных европейских языков, а словесный элемент «ROOM» в переводе с английского языка на русский означает «комната, зал, пространство, кабинет, помещение, палата, отделение, место». Учитывая изложенное, коллегия не может согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о том, что основным элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «EDEM», а словесный элемент «ROOM» является описательным, слабым элементом. Указанные значения

слова «ROOM» не позволяют признать его описательным в отношении услуг продвижения товаров 35 класса МКТУ, поскольку данное слово не применяется для этих услуг в гражданском обороте, в отличии от распространённых словесных элементов «МАГАЗИН», «МОЛЛ», «ПАССАЖ». Следовательно, оспариваемый

## **Edem-room**

товарный знак « » воспринимается как единое фантазийное словосочетание со смысловым значением.

Противопоставленные товарные знаки включают в свой состав словесный элемент «ЭДЕМ», который означает название райского сада в Библии, места первоначального обитания людей. При этом в переводе на английский язык русского слова «ЭДЕМ», оно переводится как «EDEN», а не «EDEM».

Таким образом, коллегия делает вывод о том, что по семантическому критерию сравниваемые словесные элементы «EDEM-ROOM» и «ЭДЕМ» существенно отличаются друг от друга.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал, что сравниваемые обозначения «EDEM-ROOM» и «ЭДЕМ» имеют звуковые различия, обусловленные не совпадающим количеством слогов, звуков и букв, разной длинной сравниваемых обозначений. При этом фонетического совпадения первой части «EDEM»/«ЭДЕМ» недостаточно для признания сходства всего обозначения «EDEM-ROOM» в целом фонетически сходным с обозначением «ЭДЕМ».

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений показал, что сравниваемые обозначения «EDEM-ROOM» и «ЭДЕМ» имеют визуальные различия, обусловленные исполнением буквами разного алфавита (латинского и русского), а также тем, что обозначение «EDEM-ROOM» графически длиннее, чем словесный элемент «ЭДЕМ».

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков

[1-2] по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Указанное обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «реклама; наружная реклама; реклама в сети Интернет; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров через Интернет» являются однородными услугами 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, «агентства по импорту-экспорту», «продвижение товаров [для третьих лиц]», «демонстрация товаров», «организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях», «агентства рекламные», «магазины по оптовой и розничной продаже товаров», поскольку сравниваемые услуги относятся к одному и тому же роду услуг - "услуги по продвижению товаров", имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Однако, при отсутствии установленного сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, осуществление деятельности по оказанию услуг 35 класса МКТУ с использованием сравниваемых обозначений, не приведет к смешению этих услуг в гражданском обороте. Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству № 605400 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 605400.**