

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 07.06.2024, поданное компанией «ЭлДжи Электроникс Инк.» Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023700580, при этом установила следующее.

WOW Bracket

Словесное обозначение « **WOW Bracket** » по заявке № 2023700580 с приоритетом от 10.01.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ *«телевизоры, телевизионные приемники; звуковые панели/саундбары; аудиоколонки, аудиодинамики, громкоговорители; кронштейны/держатели для установки телевизоров с плоским экраном; монтажные консоли, кронштейны/держатели для крепления динамиков, колонок, громкоговорителей».*

Роспатентом 07.02.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023700580 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, поскольку не соответствует требованиям, изложенным в пунктах 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «bracket» (в пер. с англ. яз. – крепление, кронштейн; кронштейн – консольная опорная деталь (конструкция) для крепления других деталей или узлов машин (сооружений) к стене, стойке (колонне) и т. п.; см. <https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/BRACKET>; https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=BRACKET; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/169018>) в силу своего семантического значения указывает на вид и назначение части заявленных товаров 09 класса МКТУ (а именно: «кронштейны/держатели для установки телевизоров с плоским экраном; монтажные консоли, кронштейны/держатели для крепления динамиков, колонок, громкоговорителей») вследствие чего, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

А для другой части товаров 09 класса МКТУ («телевизоры, телевизионные приемники; звуковые панели/саундбары; аудиокolonки, аудиодинамики, громкоговорители»), не являющихся «кронштейном», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**WOW**» по свидетельству №384241, с приоритетом от 29.04.2008, срок действия исключительного права продлен до 29.04.2028) зарегистрированным на имя Близзard Энтертейнмент, Инк., корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.06.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что экспертизой не учтена многозначность слова "bracket". В частности, это слово можно перевести на русский язык следующим образом: диапазон; предел; газовый рожок; консоль; группа; рубрика; подпорка; подставка; бра; вилка (при стрельбе); опора; небольшая полочка; турнирная таблица; планка; маленький деревянный брусок; костылёк; лафетная станина; подстилка гребного колеса; подушка гребного колеса; держатель ценных бумаг; подвеска; консольный подшипник; рычаг; перечень менеджеров и гарантов займов; знак соединения в математическом наборе; разряд; интервал значений; категория; группировка; гнездо на корпусе камеры для подсветки; гнездо на корпусе камеры для микрофона; держатель на корпусе камеры для подсветки; держатель на корпусе камеры для микрофона; приёмная площадка у устья ствола шахты; гребёнка; плодородное тело дереворазрушающего гриба-трутовика; накладка для скрещивания; столбик для роликов гибких тяг; знак препинания; многократная экспозиция плёнки при различных апертурах с целью выбора лучшей экспозиции, и т.д. (см. <https://www.multitran.com>);

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- слова «wow bracket» имеют разнообразную смысловую нагрузку по отдельности, но в то же время образуют оригинальное сочетание, имеющее множество вариантов перевода, что придает обозначению фантазийность;

- противопоставленный товарный знак №384241 представляет собой аббревиатуру «WOW», являющуюся сокращением от компьютерной игры «World of Warcraft». Указанные сведения подтверждаются результатом интернет-поиска, в соответствии с которым введение в поисковой строке слова «WOW» (или «вов») дает результаты, связанные с игрой «World of Warcraft» (скриншоты прилагались к ответу на уведомление). Указанная аббревиатурой является таковой и вошло в стойкое употребление в компьютерной сфере. Помимо этого, слово «WOW» читается как «вов»,

поскольку является аббревиатурой, а не английским словом «wow» («вау»), означающим что-то удивительное/поразительное;

- слово «wow» само по себе имеет слабую различительную способность в силу широкого использования в составе различных товарных знаков, зарегистрированных в отношении тех же классов и на разных правообладателей;

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака ведут разную деятельность и не являются конкурентами;

- заявитель не согласен с выводом об однородности товаров 09 класса МКТУ и считает также необходимым отметить, что является правообладателем зарегистрированных товарных знаков на территории иных иностранных государств (Великобритании и Северной Ирландии № UK00003 864434; Республики Казахстан № 88078; Турции № 2023001842 и другие), представленных словосочетанием «WOW Bracket», правовая охрана которого в качестве товарного знака испрашивается в Российской Федерации

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.01.2023) поступления заявки №2023700580 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно

товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение в целом признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а

также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

В соответствии с пунктом 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022732077

заявлено обозначение « **WOW Bracket** », которое выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 09 класса МКТУ *«телевизоры, телевизионные приемники; звуковые панели/саундбары; аудиоколонки, аудиодинамики, громкоговорители; кронштейны/держатели для установки телевизоров с плоским экраном; монтажные консоли, кронштейны/держатели для крепления динамиков, колонок, громкоговорителей»*.

В решении Роспатента от 07.02.2024 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2023700580 было указано, что словесный элемент «Bracket» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении части испрашиваемых к регистрации товаров несет описательный характер.

Относительно вышеизложенного коллегией установлено следующее.

Согласно пункту 1.2. Информационной справки¹ оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Так, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-546/2014 и СИП-547/2014 было обращено внимание на то, что в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли. В связи с этим отмечено, что доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих лишь у барменов – лиц, продающих коктейли, сами по себе ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу № СИП 547/2014).

Согласно пункту 1.3. вышеупомянутой информационной справки оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483

¹ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров.

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 Кодекса). При этом свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 Кодекса).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2016 № 300-ЭС15-17544 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Следует отметить, что элементы «WOW Bracket» не являются устойчивым словосочетанием (в отличии, например, от «Шапка Мономаха»), которое должно анализироваться без соответствующего разделения. Иного материалами возражения не доказано. Таким образом, коллегия исходит из анализа семантической составляющей каждого словесного элемента в отдельности.

Анализ словарно-справочных источников информации (<https://translate.google.com/>. Англо-русский словарь Мюллера) показал, что действительно слово «Bracket» в переводе с английского языка на русский имеет множество значений: кронштейн, скобка, консоль, опора, вилка, группа; заключать в скобки; упоминать, ставить наряду.

Вместе с тем, следует отметить, что наиболее популярным переводом является «кронштейн», «консоль», которые в свою очередь являются опорными деталями (конструкция) для крепления других деталей, что в отношении таких испрашиваемых товаров как *«кронштейны/держатели для установки телевизоров с плоским экраном; монтажные консоли, кронштейны/держатели для крепления динамиков, колонок, громкоговорителей»* является прямым указанием на вид товара. Вариативность перевода в данном случае не приводит к невозможности восприятия потребителем данного слова именно в вышеуказанном значении. Каждый потребитель может обратиться к словарно-справочным источникам информации и получить исчерпывающую информацию о значении иностранных слов.

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «Bracket» в отношении вышеуказанных товаров носит описательный характер, не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, следует отметить, что в отношении остальных товаров 09 класса МКТУ *«телевизоры, телевизионные приемники; звуковые панели/саундбары; аудиокolonки, аудиодинамики, громкоговорители»*

заявленное обозначение носит фантазийный характер ввиду неправдоподобных ассоциаций связанных с семантикой заявленного обозначения, в связи с чем, абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в то, что обозначение «Bracket» указывает на вид, свойства и назначение вышеприведенных товаров. Таким образом, в отношении данных товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак « **WOW** » по свидетельству №384241 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака распространяется, в том числе, на товары 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня; программное обеспечение для компьютерных игр; программное обеспечение для компьютерных игр и сопутствующие инструкции по эксплуатации и руководства, продаваемые в комплекте с ним; программы игровые компьютерные с интерактивным мультимедиа»*

Следует отметить, что элементы «WOW» и «Bracket», как указано не являются устойчивым словосочетанием, коллегия исходит из анализа семантической составляющей каждого словесного элемента в отдельности.

Словесный элемент «WOW» расположен в начале обозначения, визуально акцентирует на себе особое внимание, непосредственно участвует в формировании общего зрительного впечатления от восприятия этого товарного знака в целом.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим и семантическим (где «WOW» это 1) нечто из ряда вон выходящее 2) огромный успех 2. поразить, ошеломить 3. здорово!, красота! См. Англо-русский словарь Мюллера) тождеством словесного элемента «WOW».

Графически сравниваемые знаки выполнены стандартным шрифтом, в связи с чем, графический признак не является превалирующим, однако сравниваемые обозначения графически выполнены одним и тем же алфавит (латинским), что приводит к графическому сходству.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют высокую степень сходства.

В результате анализа однородности испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ *«телевизоры, телевизионные приемники; звуковые панели/саундбары; аудиоколонки, аудиодинамики, громкоговорители; кронштейны/держатели для установки телевизоров с плоским экраном; монтажные консоли, кронштейны/держатели для крепления динамиков, колонок, громкоговорителей»* установлено, что данные товары относятся к товарам - аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений и им сопутствующим товарам, являются однородными таким товарам 09 класса МКТУ как *«аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №384241, поскольку объединены общеродовыми

признаками, имеют одни и те же потребительские качества, могут быть реализованы в одном и том же месте, имеют общий круг потребителей.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 09 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака фактически ведут разного рода деятельность, не может быть убедительным, поскольку в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса фактическая деятельность не учитывается, а анализу подлежат товары, испрашиваемые к регистрации и товары, находящиеся в перечне противопоставленного свидетельства.

Относительно довода заявителя о том, что заявленное обозначение получило правовую охрану в других странах, коллегия отмечает, что данный довод не является весомым, поскольку правомерность предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации исследуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 07.02.2024.