

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.05.2024 возражение, поданное ЭлДжи Электроникс Инк., Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023700540, при этом установила следующее.

Обозначение «**WOW Interface**» по заявке №2023700540, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных

товаров 09 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что 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 Близзард Энтертейнмент, Инк., корпорация штата Делавэр, 1 Близзард Уэй, Ирвайн, штат Калифорния 92618, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Interface» (в переводе с английского языка – интерфейс, см. например, <https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=interface>: Интерфейс - совокупность технических и программных средств, обеспечивающих взаимодействие различных функциональных устройств вычислительных, управляющих или измерительных систем (например, оперативного и внешнего запоминающих устройств ЭВМ).

Интерфейс позволяет набирать системы из готовых модулей в соответствии с установленными правилами и соглашениями в отношении кодирования и синхронизации передаваемой информации, механические и электрические соединения устройств, вида сигналов, формы представления информации и т.д, см. например, «Современная энциклопедия», <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/19890>, <https://www.seonews.ru/glossary/interfeys/>).

Таким образом, в силу своего семантического значения словесный элемент «Interface» указывает на вид, свойства и назначение заявленных товаров, не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 28.05.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.01.2024.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с включением слова «Interface» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента в связи с тем, что оно не обладает различительной способностью для заявленных товаров;

- заявленное обозначение «WOW Interface» представляет собой словосочетание, имеющее перевод «Вау интерфейс», в котором слово «Interface» означает «разъемное соединение, предназначенное для обеспечения связи между какими-либо устройствами и программами»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №384241 представляет собой слово «WOW», которое является аббревиатурой компьютерной игры «World of Warcraft»;

- указанные сведения подтверждаются результатом поиска в сети Интернет, в соответствии с которым введение в поисковой строке слова «WOW» дает результаты, связанные с игрой «World of Warcraft»;

- указанная аббревиатура вошла в стойкое употребление в компьютерной сфере;

- кроме того, слово «WOW» читается как «вов», поскольку является аббревиатурой, а не английским словом «wow»;

- сокращение «WOW» («вов» в русскоязычном сообществе) широко известно не только людям, которые интересуются компьютерными играми, но и тем, кто далек от мира компьютерных игр, и таким образом это обозначение стало нарицательным;

- «Blizzard Entertainment Inc.» не производит и не предлагает к продаже какую-либо технику, а производимое упомянутой компанией программное обеспечение относится исключительно к компьютерным играм;

- компьютерные игры и техника имеют разное назначение, способ использования, рынки сбыта, являются товарами абсолютно разного типа, что исключает какую-либо вероятность смешения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.01.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.01.2023) заявки №2023700540 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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).

Обозначение по заявке №2023700540 представляет собой словесное обозначение «**WOW Interface**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «WOW» исполнен заглавными буквами, а слово «Interface» начинается с заглавной буквы «I».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Словесный элемент «**Interface**» в силу семантического значения (интерфейс - совокупность технических и программных средств, обеспечивающих

взаимодействие различных функциональных устройств вычислительных, управляющих или измерительных систем) указывает на вид, свойства и назначение заявленных товаров 09 класса МКТУ, не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель не оспаривает отнесение словесного элемента «**Interface**» к категории неохраняемых элементов.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ противопоставлен словесный товарный знак «**WOW**» по свидетельству №384241, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения, с учетом неохраноспособного характера словесного элемента «**Interface**», является слово «**WOW**» с которого начинается прочтение (восприятие) заявленного обозначения.

В противопоставленном товарном знаке слово «**WOW**» является единственным индивидуализирующим элементом.

Совпадающий словесный элемент «**WOW**» является лексической единицей английского языка со значением «ух ты!» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/wow>).

Анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №384241 показал, что противопоставленный товарный знак фонетически и семантически входит в состав заявленного обозначения в качестве основного индивидуализирующего элемента, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Заявитель обращает внимание на семантические различия обозначений, приводя довод о том, что слово «WOW» противопоставленного товарного знака воспринимается потребителями как аббревиатура известной компьютерной игры «World of Warcraft». Однако восприятие товарного знака по свидетельству №384241 в указанном заявителем значении является его толкованием и материалами возражения не подтверждено.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 №300-КГ1813820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

По вопросу однородности товаров 09 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «телевизоры, телевизионные приемники; звуковые панели/саундбары; аудиоколонки, аудиодинамики, громкоговорители; компьютерное программное обеспечение, позволяющее телевизору и звуковой панели/саундбару одновременно воспроизводить звук; программное обеспечение для универсального периферийного интерфейса (UPI); интерфейс HDMI для цифровых электронных мультимедийных устройств; аудио интерфейсы; блоки интерфейса связи/коммуникационного интерфейса; цифровая аудио интерфейсная аппаратура; графическое пользовательское интерфейсное программное обеспечение; интерфейсные схемы для видеокамер; интерфейсные сетевые модемы; интерфейсы для метавселенной».

Паровая охрана товарного знака по свидетельству №384241 распространяется 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».

Сопоставляемые товары представляют собой аппаратуру для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, а также товары в области компьютерных технологий и программирования (обобщенное название технологий, отвечающих за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с использованием компьютеров), являются сопутствующими друг

другу товарами, в связи с чем при имеющейся высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков у потребителя может сложиться представление об их принадлежности одному коммерческому источнику происхождения.

Заявитель привел довод о том, что противопоставленный товарный знак фактически используется для маркировки компьютерной игры, а заявленное обозначение предназначено для маркировки техники. Вместе с тем на предмет однородности исследуется не фактическая деятельность, а товары, представленные в перечнях заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №384241.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №384241 с учетом однородности товаров 09 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров, поскольку оно не соответствует для товаров 09 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2024.