

**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 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023700579 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **WOW Synergy** » по заявке №2023700579, 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 МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.02.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно решению Роспатента заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками:

- товарным знаком «WOW», зарегистрированным под №384241 (1), с датой приоритета от 29.04.2008, на имя компании «Блиizzard Энтертейнмент, Инк.», Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «SYNERGY», зарегистрированным под №418884 (2), с датой приоритета от 05.02.2008, на имя компании «ИНТЕРНЕШНЛ БИЗНЕС МАШИНС КОРПОРЕЙШН», Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «SYNERGY», зарегистрированным под №441735 (3), с датой конвенционного приоритета от 20.01.2009, на имя компании «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Дивелопмент ЛП», Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком (1). Заявленное обозначение «WOW Synergy» представляет собой словосочетание, имеющее перевод «Вау синергия». При этом, слово «Synergy» означает с английского языка «совместная деятельность». В свою очередь товарный знак (1) представляет собой аббревиатуру «WOW», являющуюся обозначением компьютерной игры «World of Warcraft». Указанные сведения подтверждаются результатом поискового поиска, в соответствии с которым введение в поисковой строке слова «WOW» (или «вов») дает результаты, связанные с игрой «World of Warcraft». Аббревиатура вошла в стойкое употребление в компьютерной сфере для обозначения вселенной «Варкрафт». Помимо этого, слово «WOW» читается как «вов», поскольку является аббревиатурой, а не английским междометием «wow», означающее что-то удивительное/поразительное;

- правообладатель товарного знака (1) является всемирно известным разработчиком и издателем компьютерных игр, самой известной из которых

является как раз одноименная игра «WOW» (World of Warcraft). Это название и сокращение «WOW» широко известны не только людям, которые интересуются компьютерными играми, но и тем, кто далек от мира компьютерных игр, и, таким образом, это обозначение стало своего рода нарицательным. Компания «Blizzard Entertainment Inc.» не производит и не предлагает к продаже какую-либо технику, а производимое упомянутой компанией программное обеспечение относится исключительно к компьютерным играм. Таким образом, основным потребителем товаров правообладателя являются люди, играющие и интересующиеся компьютерными играми, возрастной диапазон потребителей можно рассмотреть как с 7 до 60 лет. Заявитель является всемирно известным производителем техники и программного обеспечения для удобного пользования этой техникой. Игры и техника имеют разное назначение, способ использования, рынки сбыта, являются товарами абсолютно разного типа, что полностью исключает какую-либо вероятность смешения. «WOW» - это онлайн-игра как нематериальный объект, тогда как «WOW Synergy» - это товары бытового назначения, потребителями которого является широкий круг лиц, не имеющий принадлежность к определенной категории;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения и со знаками (2-3). Противопоставленные товарные знаки (2-3) представляют собой словесное обозначение «Synergy». Указанное слово имеет само по себе слабую различительную способность в силу широкого использования в составе различных товарных знаков, зарегистрированных в отношении тех же классов и на разных правообладателей (товарные знаки по свидетельствам №968060, 709669, №441261). Таким образом, практика экспертизы показывает, что подобные обозначения экспертизой рассматриваются в целом, учитывая наличие или отсутствие изобразительных элементов, которые усиливают охраноспособность. Таким образом, обозначение заявителя представлено оригинальным словосочетанием «WOW Synergy», которое, в отличие от противопоставленных товарных знаков, имеет оригинальную смысловую нагрузку и дополнительное слово;

- товарный знак (2) зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, обучения; оборудование для тушения огня». Данные товары никак не пересекаются с товарами заявителя, поскольку имеют разную специфику, назначение, рынки сбыта и круг потребителей. По этой причине сосуществование заявленного и противопоставленного обозначений не может ввести потребителя в заблуждение;

- товарный знак (3) зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратное обеспечение средств связи; аппаратное обеспечение средств дистанционной передачи; мобильные и портативные устройства средств связи для отправки и получения данных, информации и прочего цифрового содержимого, в том числе аудио- и видео-содержимого; программное обеспечение средств дистанционной передачи, программное обеспечение для управления телефонией, программное обеспечение для синхронизации базы данных», его правообладатель занимается производством аппаратов обеспечения мобильной связи и телефонии. Данные товары никак не пересекаются с товарами заявителя, поскольку имеют разную специфику, назначение, рынки сбыта и потребителей. По этой причине сосуществование заявленного и противопоставленного обозначений не может ввести потребителя в заблуждение;

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки «WOW synergy» в Турции, Республике Казахстан, странах ЕС.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены распечатки товарных знаков заявителя [1].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.01.2023) поступления заявки №2023700579 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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).

Заявленное обозначение « **WOW Synergy** » является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «WOW» выполнен заглавными буквами, словесный элемент «Synergy» - строчными буквами, начальная буква «S» - заглавная. Правовая охрана заявленному обозначению 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; беспроводные usb-маршрутизаторы/ usb-роутеры; электронная аппаратура для беспроводного получения, хранения и передачи данных и сообщений; беспроводная аппаратура для передачи данных, информации; программное обеспечение для цифровых беспроводных телекоммуникаций; беспроводные устройства локальной сети; беспроводные передатчики и приемники; беспроводные аудиоресиверы; беспроводные устройства связи; повторители частот для беспроводной связи (маршрутизаторы/роутеры); аппаратура для беспроводной передачи акустической информации».

Противопоставленный знак « **WOW** » (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак (1) зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак « **SYNERGY** » (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак (2) зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак « **SYNERGY** » (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак (3) зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и знаков (1-3) на предмет их сходства показал следующее.

Словесный элемент «WOW Synergy» заявленного обозначения не является устойчивым словосочетанием (в отличии, например, от «Шапка Мономаха»), не закреплен в словарных источниках и, кроме того, разделен визуально за счет исполнения словесного элемента «WOW» заглавными буквами, а словесного элемента «Synergy» строчными буквами, только начальная буква «S» - заглавная. Таким образом, вопреки позиции заявителя, проведение экспертизы заявленного обозначения по каждому из его составляющих в отдельности, является правомерным.

Противопоставленный словесный товарный знак (1) в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержит словесный элемент «WOW», который

фонетически тождественен словесному элементу «WOW» заявленного обозначения, что свидетельствует о наличии таких признаков фонетического сходства сравниваемых обозначений, как наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов, близость состава гласных и согласных, вхождение одного обозначения в другое. Заявитель указывает на различное прочтение словесных элементов «WOW» в составе заявленного обозначения и знака (1), в частности, в заявленном обозначении данный элемент прочитывается как «вау», а в знаке (1) как «вов». Вместе с тем, коллегия не может согласиться с приведенным доводом заявителя, поскольку идентичные словесные элементы способны иметь одинаковое прочтение потребителями.

Противопоставленные товарные знаки «**SYNERGY**» (2) и «**SYNERGY**» (3) в качестве основного индивидуализирующего элемента содержат элементы «SYNERGY», который тождественен слову «SYNERGY», имеющемуся в заявленном обозначении. Таким образом, в данном случае также имеет место полное фонетическое вхождение в заявленное обозначение основного элемента противопоставленных товарных знаков (2-3), что обуславливает вывод об их фонетическом сходстве. Довод заявителя о слабой индивидуализирующей функции словесных элементов «SYNERGY» противопоставленных товарных знаков (2-3) неубедителен в силу того, что данные элементы являются их единственными элементами.

Анализ сравниваемых обозначений по смысловому признаку показал, что заявленное обозначение в качестве основных элементов обозначения включает слова, которые являются зарегистрированными товарными знаками (1-3) иных лиц, что предопределяет их смысловое ассоциирование (слово «synergy» переводится с английского на русский язык как «синергия, совместные усилия, совместная деятельность»<sup>1</sup>, слово «wow» переводится с английского на русский язык как «нечто

---

<sup>1</sup> <https://translate.academic.ru/synergy/xx/ru/>

из ряда вон выходящее, огромный успех, поразить, ошеломить»<sup>2</sup>). Наличие различных ассоциаций, вызываемых у потребителей сравнимыми обозначениями, не подтверждено материалами возражения.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) являются словесными и не имеют каких-либо графических особенностей, следовательно, графический критерий при их сравнении не имеет решающего значения. При этом, выполнение их словесных элементов буквами латинского алфавита графически сближает сравнимые обозначения визуально.

Вышеизложенный анализ в своей совокупности подтверждает правомерность вывода экспертизы о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков (1-3).

Товары 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение, позволяющее телевизору и звуковой панели/саундбару одновременно воспроизводить звук; программное обеспечение для цифровых беспроводных телекоммуникаций» заявленного обозначения в высокой степени однородны товарам 09 класса МКТУ «программное обеспечение для компьютерных игр; программное обеспечение для компьютерных игр и сопутствующие инструкции по эксплуатации и руководства, продаваемые в комплекте с ним» знака (1), товарам 09 класса МКТУ «программное обеспечение средств дистанционной передачи, программное обеспечение для управления телефонией, программное обеспечение для синхронизации базы данных» знака (3). Сравнимые товары объединены по роду (программное обеспечение) и, следовательно, могут быть произведены одним лицом (предприятием, производящим программное обеспечение), характеризуются одинаковым функциональным назначением. При этом, различные цели применения программных продуктов не преодолевают вывод об их одной родовой принадлежности.

Однородными являются и заявленные товары 09 класса МКТУ «телевизоры, телевизионные приемники; звуковые панели/саундбары; аудиокolonки, аудиодинамики, громкоговорители; беспроводные usb-маршрутизаторы/ usb-роутеры; электронная аппаратура для беспроводного получения, хранения и

---

<sup>2</sup> <https://translate.academic.ru/wow/xx/ru/>

передачи данных и сообщений; беспроводная аппаратура для передачи данных, информации; беспроводные устройства локальной сети; беспроводные передатчики и приемники; беспроводные аудиоресиверы; беспроводные устройства связи; повторители частот для беспроводной связи (маршрутизаторы/роутеры); аппаратура для беспроводной передачи акустической информации», а также товары 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; приборы и инструменты фотографические, кинематографические» знака (1), товарам 09 класса МКТУ «аппаратное обеспечение средств связи; аппаратное обеспечение средств дистанционной передачи; мобильные и портативные устройства средств связи для отправки и получения данных, информации и прочего цифрового содержимого, в том числе аудио- и видео-содержимого; приборы и инструменты фотографические, кинематографические» знака (3). Данные товары относятся к товарам, предназначенным для получения, передачи, хранения, воспроизведения данных, изображений, звука, а также к сопутствующему оборудованию. Данные виды товаров относятся к одним родовым группам, соотносятся как род-вид или являются взаимодополняемыми, кроме того, они могут иметь одинаковые потребительские качества, могут быть произведены одним лицом, иметь одни и те же каналы реализации и одну адресную группу потребителей.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-3), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае

была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается регистрации знака «WOW Synergy» в Европейском союзе, Турции, Республике Казахстан, то регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза осуществляется с учетом норм национального законодательства. В связи с изложенным, наличие зарегистрированных на имя заявителя знаков на территории иных стран не свидетельствует о возможности предоставления правовой охраны соответствующему обозначению в Российской Федерации.

В соответствии с вышеизложенным, 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 12.02.2024.**