

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение, поступившее 06.06.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Охрименко Виталием Викторовичем, Санкт-Петербург, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №871523, при этом установлено следующее.

НОЖЕМАН

Регистрация товарного знака «» по свидетельству №871523 с приоритетом от 12.01.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.06.2022 по заявке №2022700673. Правообладателем товарного знака по свидетельству №871523 является Индивидуальный предприниматель Николаев Алексей Владимирович (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 08, 09, 22, 28, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.06.2022, а также дополнениях к нему от 18.08.2022 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №871523

произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, была направлена претензия от правообладателя оспариваемого товарного знака, обоснованная тем, что лицо, подавшее возражение, использует обозначение «НОЖЕМАН» на своей странице в социальной сети «В контакте», указанное свидетельствует о наличии заинтересованности лица, в подаче настоящего возражения;

- в возражении указано, что оспариваемый товарный знак представляет собой термин, слово «НОЖЕМАН» образовано двумя лексическими единицами «нож» и «ман». Согласно словарям словесные элементы означают: нож - инструмент для резания, состоящий из лезвия и ручки, ман - можно интерпретировать как увлеченный ножами, фанат ножей, человек с манией до ножей. Кроме того, словарно-справочный аппарат приводит следующие определения: ножеман - это человек, который с особым интересом относится к ножам, их дизайну, материалу клинка, рукояти, конструкции;

- слово «ножеман» несет в себе однозначную и очевидную релевантную потребителю семантику, однозначно указывает на принадлежность товаров именно к ножевым изделиям. Учитывая известность среднему российскому потребителю значения слов «нож» и «ман», а также значения слова «ножеман» смысл ему понятен и не требует домысливания либо иных дополнительных рассуждений для осознания его значения;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака слово «ножеман» широко использовалось разными потребителями в средствах массовой информации, названий магазинов, в качестве доказательств указаны ссылки на Интернет страницы: <https://nozheman.club> (Интернет-магазин ножей Ножеман), <https://nozheman.com> (Интернет-магазин Ножеман);

- слово «ножеман», как термин широко используется, в том числе при проведении общественных мероприятий («Встречи ножеманов», «сотрудничество ножеманов», и т.п.), в названиях групп по интересам («Клубы

ножеманов», «Приют ножеманов», и т.п.), в том числе в сообществах в социальных сетях, посвященных ножевой тематике.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №871523 недействительной полностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, в материалы дела приложены сведения из сети Интернет и электронная претензия в виде скриншотов страниц.

Правообладатель 07.10.2022 представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, подменяет понятия «обозначение, не обладающее различительной способностью» (описательное) и «обозначение, обладающее узнаваемыми отсылками на сферу деятельности» (фантазийное);

- в возражении указано, что «ножеман» может интерпретироваться как «человек, который с особым интересом относится к ножам, их дизайну, материалу клинка, рукояти, конструкции» или как «увлеченный ножами, фанат ножей, человек с манией до ножей». Указанные определения взяты не из официальных словарей, а из иных Интернет-источников;

- само по себе наличие в слове креативных и узнаваемых отсылок на сферу деятельности не свидетельствует о том, что название не обладает различительной способностью. Слово «ножеман» само по себе, как верно указывается в возражении, описывает человека, увлекающегося ножами, а не сами товары и услуги;

- слово «ножеман» само по себе является фантазийным, прямо характеризующим человека-фаната ножей, но в отношении заявленных товаров и услуг содержащее лишь узнаваемые отсылки на сферу колющих/режущих предметов;

- лицо, подавшее возражение, не представило прямых доказательств отсутствия у слова «ножеман» различительной способности именно для товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак №871523;

- указанные в возражении два сайта в сети «Интернет»: - <https://nozheman.club/> - <https://nozheman.com/> работают в Украине, а не в России, что с очевидностью следует из информации на этих сайтах (украинские адреса, телефоны, реквизиты украинских предпринимателей и др.);

- довод об активном использовании слова «ножеман» для индивидуализации общественных мероприятий («Встречи ножеманов», «сотрудничество ножеманов») подлежит отклонению ввиду отсутствия в товарном знаке №871523 услуг 41 класса МКТУ;

- слово ножеман используется с определенной степенью интенсивности не для целей индивидуализации товаров и услуг (в сообществах социальных сетей). Однако это свободное использование, что не может свидетельствовать об отсутствии у товарного знака различительной способности в отношении товаров/услуг, имеющих в свидетельстве на товарный знак №871523.

Лицом, подавшим возражение, 14.11.2022 был направлен ответ на отзыв, в котором он указывал следующее:

- слово «ножеман» активно использовалось в среде Интернет, существуют официальные словари молодежного сленга «ножеман» (<https://wap.minivan.ru/id/27854>, <http://vwww.teirniny.info/jargon/dictionaries-of-teen-slang/nozheman>), при этом данное слово использовалось при регистрации доменного имени nozheman.ru в 2010 году (официальный сайт онлайн магазина в г. Санкт-Петербург: <https://nozheman.ru/>);

- данное возражение подано в связи с тем, что правообладатель запретил использовать слово «ножеман» именно в среде Интернет, которое активно использовалось до даты подачи заявки. Полученная жалоба на группы социальной сети «Вконтакте», использующие слово «ножеман» в некоммерческих целях, свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны правообладателя, а не о защите им своих законных прав и интересов;

- слово «ножеман», используемое отдельно от дополнительных графических элементов, индивидуализирующих правовую защиту, способно ввести в заблуждение широкий круг граждан, так как не характеризует напрямую

товар и не может подлежать правовой защите, что также подтверждается правообладателем, в частности на странице 5 — «используются в информационных целях».

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 14.11.2022, ознакомился с ответом на отзыв, дополнительного времени для предоставления своей позиции не потребовал, что отражено в протоколе заседания коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.01.2022) приоритета товарного знака по свидетельству №871523 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 требованиями пункта 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной

подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №871523 представляет собой словесное обозначение «**НОЖЕМАН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 08, 09, 22, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**НОЖЕМАН**» по свидетельству №871523 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В своем возражении лицо, подавшее возражение, отмечает, что ему была направлена претензия от правообладателя оспариваемого товарного знака,

обоснованная тем, что лицо, подавшее возражение, использует обозначение «НОЖЕМАН» на своей странице социальной сети «в контакте», указанное позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В своем возражении, лицо, его подавшее, указывает на то, что оспариваемый товарный знак является термином, а также не обладает различительной способностью, ввиду того, что используется различными лицами в своей коммерческой деятельности.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Анализ словарно-справочной литературы (Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>) показал отсутствие словарного значения слова «ножеман». Указанное приводит к невозможности признания данного слова термином, применяемым в науке и технике, что приводит к отсутствию возможности признания спорного обозначения не соответствующим абзацу второму пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Мнение лица, подавшего возражение, о возможном толковании данного слова в значении «ножеман» как слова, состоящего из двух лексических единиц «нож» (предмет для резания, состоящий из лезвия и ручки, а также режущая часть инструментов) и «ман» - можно интерпретировать как увлеченный ножами, фанат ножей, следует признать неубедительным, поскольку несет сугубо субъективный характер.

Довод лица, подавшего возражение, об известности среднему российскому потребителю значения слов «нож» и «ман», а также значения слова «ножеман», носит декларативный характер, не подтвержден материалами дела, а именно не представлено мнение самих потребителей.

Довод о том, что «ножеман» - человек, который с особым интересом относится к ножам, их дизайну, материалу клинка, рукояти, конструкции должен

быть подтвержден материалами, которые можно было бы отнести к категории словарно-справочные. Так, сведения, приведенные с сайта guns.ru, являются форумом, пространством для Интернет-общения. Сведения с портала slang.su, а также и иные сведения сленговых словарей (<https://wap.minivan.ru/id/27854>, <http://vwww.teirniny.info/jargon/dictionaries-of-teen-slang/nozheman>) и скриншоты, представленные лицом, подавшим возражение, не относятся к терминологическим словарям, применяемым в науке и технике. Таким образом, вышеуказанное значение носит ассоциативный характер.

Коллегия отмечает, что отсутствие словарного значения слова «ножеман» приводит к выводу о том, что данное слово является вымышленным и не может прямо указывать на какой-либо вид / свойство или назначение оспариваемых товаров и услуг 08, 09, 22, 28, 35 классов МКТУ.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак потерял различительную способность в отношении оспариваемых товаров и услуг, ввиду использования его в своей коммерческой деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака различными лицами, следует признать неубедительным.

Так, сведения, представленные на сайтах <https://nozheman.club/>, <https://nozheman.com/> ориентированы на украинского потребителя, поскольку зарегистрированы на территории Украины. Наличие сайта nozheman.ru не свидетельствует о фактическом вводе в гражданский оборот продукции маркированной обозначением «НОЖЕМАН».

В материалах возражения отсутствуют материалы, которые в своей совокупности могли бы свидетельствовать о том, что в результате длительного и интенсивного использования в своей деятельности различными (независимыми друг от друга) хозяйствующими субъектами по всей территории Российской Федерации, словесный элемент «НОЖЕМЕН» стал видовым наименованием товара/услуги и воспринимался потребителями как указание на конкретный вид товара/услуги.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать недоказанным.

Коллегия считает необходимым отметить, что лицо, подавшее возражение, отмечает, что слово «ножеман», используемое отдельно от дополнительных графических элементов, индивидуализирующих правовую защиту, способно ввести в заблуждение широкий круг граждан. Несмотря на формальное отсутствие в тексте возражения оснований для оспаривания правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия считает необходимым проанализировать соответствие оспариваемого товарного знака указанной норме.

Как установлено выше, с учетом приведенного семантического анализа, оспариваемое обозначение носит фантазийный характер ввиду неправдоподобных ассоциаций связанных с семантикой оспариваемого обозначения, в связи с чем, абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в то, что обозначение «НОЖЕМАН» указывает на какой-либо вид товара/услуга, следовательно, не способно ввести потребителя в заблуждение относительно оспариваемых товаров и услуг. Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что в поступившем возражении также указывается на недобросовестность действий правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №871523.

Коллегия приняла к сведению указанный довод возражения и считает необходимым обратить внимание лица, его подавшего, на то, что установление факта недобросовестной конкуренции, связанного с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этой связи поступившее возражение по указанным основаниям в настоящем споре не рассматривается.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №871523.