

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.05.2014. Данное возражение подано компанией «Литл Мисс Могул, ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012729944, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012729944 на регистрацию словесного обозначения «NICKI MINAJ» с приоритетом от 21.08.2012, испрашиваемым по дате подачи первой заявки (№ 85/708,920), поданной в США, на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.04.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012729944 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение является псевдонимом физического лица, известного на дату подачи заявки (Onika Tanya Maraj, более известная как Nicki Minaj (Ники Минаж) – певица, рэпер, автор-исполнитель и

актриса). Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно действительного производителя товаров.

В палату по патентным спорам 28.05.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что Оника Таня Мараж (также известная под сценическим псевдонимом Ники Минаж) ассоциирована с компанией заявителя, и от ее имени получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения.

К возражению приложен оригинал письма-согласия с переводом [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (21.08.2012) заявки № 2012729944 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «NICKI MINAJ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении экспертизы указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно представляет собой псевдоним известного лица: Оника Таня Марай (Onika Tanya Maraj), больше известная как Никки Минаж (Nicki Minaj) — американская певица и рэп-исполнительница с афро-индийскими корнями. Свои первые шаги она сделала еще в 2007 году на лейбле «Young Money» при поддержке Лил Вейна (Lil Wayne). Дебютный альбом под названием «Pink Friday» вышел в 2010 году. В апреле 2012 года свет увидел второй супер-успешный альбом «Pink Friday: Roman Reloaded» (см., например, <http://nicki-minaj.ru/>).

Указанное заявителем не оспаривается.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может вводить потребителя в заблуждение относительно связи производителя товаров 03 класса МКТУ с данным лицом.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что госпожа Оника Таня Марай (Onika Tanya Maraj), также известная под сценическим псевдонимом Никки Минаж (Nicki Minaj) в письме [1] дала свое бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию в Российской Федерации обозначения «NICKI MINAJ» в отношении товаров 03 класса МКТУ: «духи, туалетная вода, парфюмерная вода; ароматические лосьоны для тела, гели для ванны, гели для душа, отшелушивающие средства, скрабы для тела, лосьоны для тела, суфле для тела и дымки для тела» на имя заявителя.

В этой связи коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012729944 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.05.2014, отменить решение Роспатента от 15.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012729944.