

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 27.05.2014. 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 № 2012729946, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012729946 на регистрацию словесного обозначения «PINK FRIDAY NICKI MINAJ» с приоритетом от 21.08.2012, испрашиваемым по дате подачи первой заявки (№ 85/708,903), поданной в США, на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.04.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012729946 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 включает в свой состав псевдоним 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 № 2012729946 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 «PINK FRIDAY 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 сочетание псевдонима известного лица (NICKI MINAJ) и названия ее альбома (PINK FRIDAY): 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 «PINK FRIDAY 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 № 2012729946 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 27.05.2014, отменить решение Роспатента от 10.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012729946.