

**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 10.02.2012, поданное по поручению компании «Project Management Institute, Inc.», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1040007.

Международная регистрация №1040007 комбинированного знака со словесным элементом «PMI» произведена Международным Бюро ВОИС 26.08.2009 с конвенционным приоритетом от 27.02.2009 на имя заявителя – Project Management Institute, Inc., 14 Campus Boulevard Newtown Square, PA 19073 US, в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 01.11.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1040007 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1040007 является сходный до степени смешения комбинированный товарный знак по свидетельству №258494 (приоритет от

13.11.2003), ранее зарегистрированный в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургское отделение Института Проектного Менеджмента», 198057, Санкт-Петербург, ул. Егорова, лит. А, д. 18.

Экспертиза признала сравниваемые обозначения сходными до степени смешения в силу графического сходства изобразительных элементов, входящих в их состав.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.02.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает, что в сравниваемых знаках элементы «РМІ» имеют визуальное сходство, однако, наличие иных изобразительных элементов в знаке по международной регистрации №1040007 и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №258494 делает эти обозначения визуально несходными;

- услуги 41 класса МКТУ сравниваемых обозначений не являются однородными, поскольку услуги знака по международной регистрации №1040007, в отличие от услуг противопоставленного товарного знака, относятся к образовательным услугам в высокотехнологичной области «управления проектами (проектный менеджмент)», при этом «управление проектами» - это приложение знаний, опыта, методов и средств к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий участников;

- услуги заявителя предназначены для узкого круга специалистов, работающих в области управления проектами, которым хорошо известна международная организация «Project Management Institute, Inc.» (далее - РМІ), разрабатывающая стандарты в различных областях управления проектами и проводящая конференции и семинары, образовательные программы и профессиональную сертификацию (<http://www.pmi.ru/about/>);

- образовательные услуги заявителя оказываются в соответствии с разработанными им стандартами, учебными пособиями, при этом, следует отметить,

что аналогичные услуги по стандартам и пособиям PMI третьими лицами могут осуществляться только с согласия компании;

- таким образом, предоставляемые заявителем услуги 41 класса МКТУ отличаются от услуг 41 класса МКТУ, предоставляемых правообладателем противопоставленного товарного знака, по виду (разные профессиональные навыки, стандарты, различные учебные пособия) и направлены на разные группы потребителей и, поэтому, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг правообладателю противопоставленного товарного знака по свидетельству №258494;

- при принятии решения заявитель просит принять во внимание все фактические обстоятельства дела, которые, по мнению заявителя, показывают, что знаку по международной регистрации 1040007 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в соответствии со ст. 6-quinquies Парижской Конвенции;

- заявитель является одной из крупнейших в мире международных профессиональных ассоциацией, включающей более чем 250 региональных отделений в разных странах мира, в том числе 2 отделения в России;

- компания PMI создает свои региональные отделения на основании Уставных договоров, с 1984 года занимается разработкой и поддержкой программы профессионального обучения и сертификации, профессиональный сертификат проектного менеджера (PMP) является наиболее признанной профессиональной аккредитацией для лиц, занимающихся проектным менеджментом;

- в 1999 году компания PMI стала первой в мире организацией, имеющей Программу сертификации, добившуюся признания Организации международной стандартизации (ISO) под номером 9001 (<http://www.pmispb.ru/1303481514>; <http://pmi.org.ua/ru/about>);

- в США зарегистрирована серия сходных товарных знаков (сертификационных знаков), принадлежащих заявителю, с элементом «PMI», написанным таким же декоративным шрифтом как у элемента «PMI» противопоставленного товарного знака с более ранним приоритетом, чем у

противопоставленного товарного знака (в частности аббревиатура «PMI» зарегистрирована на имя заявителя в США в качестве товарного знака 21.04.1998, а применяется заявителем в качестве краткого наименования с 1996г.);

- в 1998 г. было создано Московское отделение PMI, которое сегодня объединяет более 500 человек (<http://www.pmi.ru/about/>), а 23.05.2002 - Санкт-Петербургское отделение;

- с даты создания, 1998г., Московское отделение PMI, как и другие отделения по всему миру, с разрешения PMI, используют в своей деятельности аббревиатуру PMI, написанную декоративным шрифтом, идентичную элементу PMI в противопоставленном товарном знаке, а также идентичную аббревиатуре в международной регистрации №1040007 и в ранее зарегистрированных в США товарных знаках (сертификационных знаках);

- принимая во внимание длительность использования заявителем и его отделениями по всему миру, в том числе Московским отделением, аббревиатуры PMI идентичной элементу PMI в противопоставленном товарном знаке, а также активность заявителя в области заявленных услуг 41 класса, можно с уверенностью утверждать, что знак по международной регистрации №1040007 будет ассоциироваться у потребителей указанных услуг именно с американской компанией «Project Management Institute, Inc.», а не с Негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургское отделение Института Проектного Менеджмента»;

- кроме того, до даты (15.11.2002) приоритета противопоставленного товарного знака по свидетельству №258494 между компанией PMI и Негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургское отделение Института Проектного Менеджмента» был заключен договор от 23.05.2002, согласно которому «Санкт-Петербургское отделение Института Проектного Менеджмента» является региональным отделением компании PMI и имеет ограниченное право использовать интеллектуальную собственность PMI, в том числе товарные знаки, знаки обслуживания;

- компания РМІ не давала Негосударственному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургское отделение Института Проектного Менеджмента» разрешение на регистрацию в Российской Федерации товарного знака, принадлежащего РМІ, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству № 258494 была осуществлена недобросовестно в нарушение договора между сторонами, а также в нарушение Парижской Конвенции.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1040007 на территории Российской Федерации в отношении всего перечня услуг 41 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет сведений о Project Management Institute, Inc. и его представительствах;

- копия договора, заключенного между Project Management Institute, Inc. и Санкт-Петербургским отделением Института Проектного Менеджмента, с переводом;

- копия письма заявителя с переводом;

- сведения о товарных знаках, принадлежащих заявителю в США.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (27.02.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1040007 комбинированного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1040007 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав расположенное на фоне черного квадрата стилизованное изображение земного шара голубого цвета, с нанесенной на него сеткой параллелей и меридианов белого цвета, а также сочетание латинских букв «PMI», выполненных в оригинальной графической манере. Буквы «P» и «I» выполнены в голубом цвете, а буква «M» - в белом. Предоставление правовой охраны знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №258494 также является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде голубого квадрата, на фоне которого расположен стилизованный воздушный змей, а также расположенное справа от него сочетание латинских букв «PMI», выполненных в оригинальной графической манере в бело-голубой цветовой гамме. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ сходства сравниваемых знаков показал, что сопоставляемые обозначения имеют одинаковое композиционное решение, поскольку включают в свой состав идентичные буквенные сочетания «PMI», а также квадратное поле с изобразительным элементом, причем все элементы знаков выполнены в сходной цветовой гамме, характеризуются одинаковым взаимным расположением элементов композиции и исполнением входящих в их состав буквенных элементов.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по общему зрительному впечатлению, позволяющему потребителю ассоциировать их в целом как принадлежащие одному правообладателю, несмотря на их отдельные отличия.

Следует также отметить, что имеющиеся у сравниваемых обозначений различия в деталях не оказывают существенного влияния на их восприятие в целом, поскольку основное внимание акцентируется на идентичном буквенном сочетании «PMI», позволяющем воспринимать эти обозначения как варианты одного знака.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Обращение к перечням услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1040007, показало следующее.

Перечень услуг 41 класса МКТУ знака по международной регистрации №1040007 включает такие услуги как «образовательные услуги, а именно, проведение занятий, семинаров и конференций в области управления проектами и распространения учебных материалов в связи с этим, обеспечение признания и поощрения в виде наград для демонстрации передового опыта в области управления проектами».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №258494 зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «информация по вопросам воспитания и образования, обучение заочное, обучение практическим навыкам (демонстрация), организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов (обучение), организация и проведение симпозиумов, организация конкурсов учебных, ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения), проведение экзаменов».

Приведенные перечни услуг 41 класса МКТУ сравниваемых знаков свидетельствует о том, что данные услуги относятся к образовательной сфере деятельности, при этом перечень услуг противопоставленного знака содержит общие понятия, а перечень заявленного знака - конкретные. Кроме того, принимая во внимание доводы заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака является отделением заявителя - американской компании «Project



Management Institute, Inc.», а также представленную информацию о деятельности компании «Project Management Institute, Inc.» и Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургское отделение Института Проектного Менеджмента», можно сделать вывод о том, что образовательные услуги, оказываемые этими компаниями, связаны с проектным менеджментом, что обуславливает вывод об однородности услуг 41 класса МКТУ сравниваемых знаков.

Сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг, для индивидуализации которых они предназначены, свидетельствуют об их сходстве до степени смешения в отношении услуг 41 класса МКТУ, что подтверждает вывод о несоответствии заявленного обозначения действующему законодательству, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента от 01.11.2011.

Что касается доводов заявителя о том, что анализ материалов дела должен проводиться с учетом требований международного законодательства в области охраны интеллектуальной собственности, в частности пункта А (1) статьи 6-quinquies Парижской Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская Конвенция), то необходимо отметить следующее.

Пунктом А(1) статьи 6-quinquies Парижской Конвенции предусмотрено, что каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране своего происхождения, может быть заявлен в странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье. Эти оговорки касаются мотивом отказа в регистрации.

Так, согласно пункту В (1) статьи 6-quinquies Парижской Конвенции товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана.

Принимая во внимание то, что препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1040007 является ранее зарегистрированный на имя иного лица сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №258494, довод заявителя о несоблюдении требований Парижской Конвенции является несостоятельным.

Необходимо также отметить, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №258494 не предоставил заявителю согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1040007, что предусмотрено пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, следует отметить, что довод заявителя о неправомерности регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №258494 не является предметом рассмотрения данного возражения, вследствие чего не может быть принят во внимание.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.02.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 01.11.2011.**