

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, рассмотрела возражение от 16.08.2012, поданное компанией «Проджект Менеджмент Инститьют, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 258494, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 258494 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.11.2003 по заявке № 2002728219 с приоритетом от 15.11.2002 в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ на имя Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургское отделение Института Проектного Менеджмента», Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака был продлен до 15.11.2022.

Согласно описанию, приведенному в заявке, данный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение с аббревиатурой «PMI», выполненной заглавными буквами латинского алфавита и означающей «Project Management Institute».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 258494, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным статьей 6-septies Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.)

(далее – Конвенция) и пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на словесный и комбинированный товарные знаки «PMI», зарегистрированные в США, одной из стран – участниц Конвенции (регистрационные номера – № 2,152,599 от 21.04.1998 и № 2,281,186 от 28.09.1999), и в других странах – участницах Конвенции;
- 2) лицо, подавшее возражение, и правообладатель 23.05.2002 заключили Соглашение о представительстве, предметом которого является представительство лица, подавшего возражение, и ведение его дел на территории Российской Федерации правообладателем;
- 3) согласно статье 18 указанного Соглашения правообладатель имел ограниченный доступ и ограниченное право использования интеллектуальной собственности лица, подавшего возражение, в частности, товарного знака и знака обслуживания «PMI», в соответствии с политикой и условиями использования интеллектуальной собственности лица, подавшего возражение;
- 4) лицом, подавшим возражение, являющимся владельцем товарного знака и знака обслуживания «PMI», не предоставлялось разрешение на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя правообладателя;
- 5) логотип «PMI» является объектом авторского права, исключительное право на который, в соответствии с Договором о передаче авторских прав, принадлежит лицу, подавшему возражение, поскольку он был заявлен в качестве художественного изображения в Ведомство по авторскому праву США;
- 6) ни лицом, подавшим возражение, ни автором произведения не предоставлялось разрешение на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя правообладателя;

7) оспариваемая регистрация товарного знака препятствует ведению деятельности лицом, подавшим возражение, в Российской Федерации с использованием своего логотипа через другие отделения, а также предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1040007 на имя лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку «PMI» по свидетельству № 258494 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих документов и их переводы на русский язык:

- сведения о регистрациях на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков «PMI» в разных странах мира [1];
- соглашение о представительстве [2];
- политики и условия использования интеллектуальной собственности лица, подавшего возражение [3];
- фрагмент из книги [4];
- логотип лица, подавшего возражение, на его web-странице, годовом отчете и в печатном издании [5];
- заявка в Ведомство по авторскому праву США [6];
- договор о передаче авторских прав лицу, подавшему возражение [7];
- сведения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1040007 [8].

В адреса правообладателя в установленном порядке были направлены уведомления от 18.09.2012 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.11.2012, с приложением копии возражения. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего возражения и на данное заседание не явился.

При этом следует отметить, что данные уведомления были возвращены почтовым отделением в Палату по патентным спорам с отметками о невозможности вручения соответствующих заказных писем адресату.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.11.2002) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Конвенцию и Закон.

В соответствии с пунктом (1) статьи 6-septies Конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение с аббревиатурой «PMI», выполненной заглавными буквами латинского алфавита и воспроизводящей отличительную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение («Project Management Institute»).

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на словесные и комбинированные товарные знаки «PMI» [1], зарегистрированные ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в разных странах мира – участницах Конвенции, в частности, в США (№ 2,152,599 от 21.04.1998 и № 2,281,186 от 28.09.1999).

Соответствующий логотип обнаруживается на web-странице, годовом отчете 1998 года и в печатном издании 1999 года лица, подавшего возражение [5].

В соответствии с соглашением от 23.05.2002 о представительстве [2], заключенным между лицом, подавшим возражение, и правообладателем до даты приоритета оспариваемого товарного знака, правообладатель представляет интересы лица, подавшего возражение, и осуществляет ведение его дел на территории Российской Федерации. Вместе с тем, правообладатель имеет, согласно статье 18 данного соглашения, ограниченный доступ и ограниченное право использования интеллектуальной собственности лица, подавшего возражение, в том числе товарного знака «PMI», а именно, только в рамках политики и условий [3], определяемых лицом, подавшим возражение.

При этом в возражении отмечено, что лицом, подавшим возражение, не предоставлялось разрешение на регистрацию оспариваемого товарного знака, содержащего его логотип и знак, на имя правообладателя, то есть данная регистрация была произведена с нарушением указанного выше соглашения о представительстве и, как следствие, статьи 6-septies Конвенции.

Изложенное обуславливает право лица, подавшего возражение, потребовать аннулирования оспариваемого товарного знака либо переоформления регистрации в свою пользу, если только агент (правообладатель) не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Следует отметить, что переоформление регистрации на имя лица, подавшего возражение, путем заключения договора об уступке оспариваемого товарного знака сторонами не было осуществлено, а правообладателем не были представлены доказательства, оправдывающие его неправомерное действие.

Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям статьи 6-septies Конвенции.

Кроме того, документы [6 – 7] содержат сведения о том, что соответствующий логотип «PMI» является объектом авторского права, исключительное право на который, в соответствии с договором о передаче авторских прав [7], принадлежит лицу, подавшему возражение. Данный логотип был заявлен им в качестве художественного изображения (произведения изобразительного искусства) в Ведомство по авторскому праву США. Соответствующая заявка [6] содержит, в частности, сведения об авторе произведения (Эдстон Дитрик), об обладателе исключительного права на него в соответствии с договором (лицо, подавшее возражение) и о дате первой его публикации (30.04.1998).

Таким образом, в оспариваемом товарном знаке воспроизведено обозначение, тождественное произведению изобразительного искусства (графическому изображению), возникшему ранее даты приоритета данного товарного знака. При этом отсутствуют какие-либо сведения о выраженном владельцем исключительного права на произведение согласия на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака.

Поскольку правообладателем не был представлен отзыв на возражение и не были опровергнуты проанализированные выше документы и доводы лица, подавшего возражение, то коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для каких-либо сомнений относительно принадлежности права на соответствующее произведение лицу, подавшему возражение. Правообладателем

не было заявлено о наличии какого-либо спора между ними, требующего разрешения в судебном порядке, относительно авторского права на данное произведение.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака также и требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение от 16.08.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 258494 недействительным полностью.