

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 16.04.2014, поданное Открытым акционерным обществом «Выставочный павильон «Электрификация», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012711407 (далее – решение Роспатента) от 19.03.2014, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012711407 с приоритетом от 11.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. В центральной части обозначения расположен словесный элемент «UPGRID», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под которым размещена надпись «International Innovation Projects in Grid», выполненная стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом «UPGRID» находится изогнутая линия. Регистрация знака испрашивается в зеленом, сиреневом, темно-сиреневом и белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35, 41 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что заявленное обозначение полностью воспроизводит название Международного энергетического форума «UPGRID», организатором которого выступает ОАО «ФСК ЕЭС» (Москва), при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации ([www.yandex.ru](http://www.yandex.ru), [www.fsk-ees.ru](http://www.fsk-ees.ru), [www.UPGRID.ru](http://www.UPGRID.ru), [www.ieport.ru](http://www.ieport.ru)), в связи с чем заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 16.04.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является с 2011 года организатором выставок под названием «IPNES» и «UPGRID»;

- в связи с доводом экспертизы со ссылкой на сайт [www.fsk-ees.ru](http://www.fsk-ees.ru), где размещена информация о том, что ОАО «ФСК ЕЭС» выступит партнером Международного энергетического форума «UPGRID», а организатором является ОАО «Россети», заявитель сообщает, что им был заключен договор №07/08-12 от 07.08.2012 с ОАО «ФСК ЕЭС» на оказание рекламных услуг в рамках проведения форума, согласно договору ОАО «ФСК ЕЭС» был присвоен статус стратегического партнера, как стратегическому партнеру ему предоставлялось право использовать логотип Форума;

- логотип, идентичный заявленному обозначению, был разработан 31.01.2012 по заказу заявителя (договор возмездного оказания услуг №4 от 20.01.2012), имущественные права на него по договору переданы Заказчику (заявителю);

- доменное имя [www.UPGRID.ru](http://www.UPGRID.ru) с октября 2011 года также принадлежит заявителю;

- также заявитель отмечает, что им получено письмо от ОАО «Россети» (крупнейшая энергетическая компания, в которую входит в качестве дочерней ОАО

«ФСК ЕЭС»), где указано, что ОАО «Россети» не планируют свое участие в Международном энергетическом форуме «UPGRID» в 2014 году;

- таким образом, заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 41 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия договора на оказание услуг №295948 от 24.10.2013 и акт сдачи-приемки услуг от 31.10.2013, платежное поручение №17296 от 18.10.2013 [1];

- распечатки из сети Интернет ([www.fsk-ees.ru](http://www.fsk-ees.ru), [www.UPGRID.ru](http://www.UPGRID.ru)) [2];

- свидетельство аудиторской проверки статистических показателей выставочного мероприятия от 06.11.2012 [3];

- копии сертификата UFI (Всемирная ассоциация выставочной индустрии) [4];

- копии страниц из издания Общероссийский рейтинг выставок за 2001-2012 года [5];

- копия Договора №101-НРВ-П от 30.08.2011, №02-01/1142-324/10-11 от 05.10.2011 с приложениями к ним [6];

- копия Договора №59/Э от 17.08.2012 [7];

- копия Договора №25/08-11 от 05.09.2011 [8];

- копия договора №07/08-12 от 07.08.2012 с приложениями к нему [9];

- копия Договора №12/09 от 01.10.2009 о создании веб-сайта и регистрации доменного имени UPGRID.ru [10];

- копия Агентского договора №4.1.1.5-0346/2013 от 08.10.2013 [11];

- копии фотографий рекламных баннеров [12];

- копия письма от ОАО «Российские сети» №БР-1077 от 17.04.2012 [13];

- копии уставных документов ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» [14];

- копия договора возмездного оказания услуг №4 от 20.01.2012 [15].

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

С учетом даты (11.04.2012) поступления заявки №2012711407 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. В центральной части обозначения расположен словесный элемент «UPGRID», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под которым размещена надпись «International Innovation Projects in Grid», выполненная стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом «UPGRID» находится изогнутая линия. Регистрация знака испрашивается в зеленом, сиреневом, темно-сиреневом и белом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Словесные элементы «International Innovation Projects in Grid», занимающие периферийное положение в заявленном обозначении, являются неохраняемым

элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие в графе №526 заявления.

Решение Роспатента от 19.03.2014 мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица оказывающего услуги, поскольку, согласно сведениям сети Интернет, воспроизводит обозначение, используемое иным лицом, а именно, ОАО «ФСК ЕЭС» для индивидуализации проводимой им выставки.

Вместе с тем анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

Согласно представленным материалам [3, 4, 5] ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» является организатором международных выставок в области энергетики. Так под названием «IPNES» в 2010, 2011 годах им проводились выставки в выставочном павильоне «Электрификация на ВВЦ. С целью укрупнения масштаба выставок им было принято решение проводить выставки в Международном выставочном центре «Крокус-Экспо». Для реализации данных планов заявителем, как устройтелем, заключен ряд договоров, в том числе договор с ЗАО «КРОКУС» согласно которому Устройство (заявитель) организует и проводит в РФ в принадлежащем ЗАО «КРОКУС» выставочном центре «КрокусЭкспо» международную специализированную выставку» Энергосетевой комплекс. Инновации. Развитие 2012».

В соответствии с представленным договором №07/08-12 от 07.08.2012 [9], заключенным между заявителем и ОАО «ФСК ЕЭС», следует, что ОАО «ФСК ЕЭС» получил статус стратегического партнера Международного энергетического форума «UPGRID - 12». В свою очередь заявитель оказал ему комплекс рекламных услуг, в рамках проведения форума «UPGRID - 12». Согласно «Пакету Стратегического партнера» заявитель предоставляет ОАО «ФСК ЕЭС» право использования логотипа Форума с указанием статуса Стратегического партнера в своих рекламных материалах и мероприятиях, право доклада, участия в церемонии официального открытия Форума, участия в пресс-конференции и т.п., рекламные услуги, предоставление площади и т.д. Указанные услуги были выполнены заявителем в соответствии с положениями данного Договора, о чем свидетельствуют Приложение №2 к договору, а также представленные копии договоров [6], и Стороны по услугам

претензий друг к другу не имеют. Вместе с тем, в Договоре не указано, что в обязанности исполнителя (заявителя) входят услуги по разработке логотипа форума.

Напротив, до даты заключения договора [9], по заказу заявителя 20.01.2012 было разработано обозначение «UPGRID» для III Международного электроэнергетического форума «Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие», UPGRID, что подтверждается представленным договором [15]. Кроме того, заявитель является администратором доменного имени [www.UPGRID.ru](http://www.UPGRID.ru) с октября 2011 года [10].

В соответствии с имеющимися в материалах заявки документами, заявитель заключал договоры по оказанию услуг (предоставление выставочной площади, предоставление стандартного оборудования, монтаж оборудования, идентификация участников и т.п.) в качестве организатора форума «UPGRID-12» с ЗАО «ГК Электрощит-ТМ Самара» (25.07.2012), ЗАО «эйг Ди Энерго» (12.09.2012), ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» (31.07.2012).

Таким образом, все вышеперечисленные документы, свидетельствуют о том, что именно заявитель оказывал услуги по организации Международного энергетического форума «UPGRID-12», осуществлению его рекламы и являлся непосредственным разработчиком эмблемы форума, соответствующей заявленному обозначению.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что на дату принятия решения Роспатентом экспертиза располагала информацией, приведенной на сайтах [www.fsk-ees.ru](http://www.fsk-ees.ru), [www.UPGRID.ru](http://www.UPGRID.ru), [www.ieport.ru](http://www.ieport.ru), относительно организации и проведения Международного энергетического форума «UPGRID». Однако, на дату рассмотрения возражения 25.06.2014 и по настоящее время на указанных сайтах [www.fsk-ees.ru](http://www.fsk-ees.ru), [www.ieport.ru](http://www.ieport.ru) отсутствует какая-либо информация о данном форуме [2]. На сайте [www.UPGRID.ru](http://www.UPGRID.ru), который полностью посвящен Международному энергетическому форуму «UPGRID», в разделе контакты указана информация о заявителе.

В этой связи вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, неправомерен.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент и палату по патентным спорам 03.06.2014, 17.06.2014 поступили обращения от Открытого акционерного общества «Российские сети» (ОАО «Россети»), которое является крупнейшей в России энергетической компанией и в ее собственности находится 79, 64% акций ОАО «ФСК ЕЭС». В этих обращениях выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 16.04.2014, в связи с активным использованием обозначения «UPGRID» в деятельности ОАО «Россети» и его дочернего предприятия ОАО «ФСК ЕЭС», при организации и проведении энергетической выставки и форума «UPGRID» в 2012, 2013 годах, В этой связи необходимо отметить следующее.

Представленные с обращением материалы не содержат документов, опровергающих доводы заявителя о том, что по его заказу разработано обозначение, тождественное заявленному, именно им оказывались услуги по организации энергетической выставки и форума «UPGRID» в 2012, 2013 годах. Коллегия считает, что представленных в обращениях рекламных листы форума, распечаток из сети Интернет и статей из специализированных журналов информационно-рекламного характера не достаточно для того чтобы признать заявленное обозначение противоречащим положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 16.04.2014, отменить решение Роспатента от 19.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012711407.**