

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.09.2021 возражение, поданное Публичным акционерным обществом «Газпром нефть» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020705627 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



КиберГРП

первое российское ПО  
по моделированию ГРП

Обозначение

по заявке № 2020705627, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя

в отношении товаров 09 и услуг 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 14.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в состав заявленного обозначения сложносоставное слово «КиберГРП», словесные элементы «первое российское ПО по моделированию ГРП», (где «Кибер» - транслитерация «Cyber» - в переводе с англ. яз. - относящийся к компьютерам, информационным технологиям, Интернету; «ГРП» – гидроразрыв пласта; «первое» - лучший из всех в каком-нибудь отношении; «российское» - прилаг. от слова Россия; «ПО по моделированию ГРП» - программное обеспечение для моделирования гидроразрыва пласта. Гидроразрыв пласта (ГРП) - один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин и увеличения приёмистости нагнетательных скважин/см. Интернет. Словари. <http://dic.academic.ru>, <http://www.sokr.ru/>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/cyber>, [http://tm.spbstu.ru/Моделирование\\_гидроразрыва\\_пласта](http://tm.spbstu.ru/Моделирование_гидроразрыва_пласта), <https://ppt-online.org/408175>, Универсальный дополнительный практический толковый словарь. И. Мостицкий. 2005–2012 и др.) являются неохраноспособными в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку в целом не обладают различительной способностью, так как указывают на вид, назначение товаров и услуг, местонахождение лица, изготавливающего товары (оказывающего услуги).

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение воспроизводит наименование программного комплекса по гидроразрыву пласта «КиберГРП», который является проектом, реализованным консорциумом в составе Научно-технического центра (НТЦ) Газпром нефти, МФТИ (141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9), Сколтеха (121205, Москва, Территория Инновационного Центра «Сколково», Большой бульвар д.30, стр.1), Санкт-Петербургского политехнического университета и Института гидродинамики (195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29) при участии Минобрнауки

РФ (Тверская ул., д. 11, Москва, ГСП - 3, 125993) / см. Интернет-сайты [https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Foilcapital.ru%2Fnews%2Fpress\\_release%2F26-05-2020%2Fmfti-razrabotal-otechestvennyy-simulyator-gidrorazryva-plasta-kiber-grp](https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Foilcapital.ru%2Fnews%2Fpress_release%2F26-05-2020%2Fmfti-razrabotal-otechestvennyy-simulyator-gidrorazryva-plasta-kiber-grp), <https://neftegaz.ru/news/tsifrovizatsiya/443902-kiber-grp-rossiyskiy-konsortsium-s-uchastiem-gazprom-nefti-predstavil-svoy-simulyator-grp/>, <https://ntc.gazprom-neft.ru/research-and-development/papers/56218/>, <https://www.skoltech.ru/en/2017/06/skoltech-victory-at-cyberfrac/>, <https://mipt.ru/>, <https://www.skoltech.ru/?lang=ru>, [https://www.spbstu.ru/structure/kafedra\\_gidroaerodina\\_mika/](https://www.spbstu.ru/structure/kafedra_gidroaerodina_mika/), <https://minobrnauki.gov.ru/> и др.), в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя (Публичное акционерное общество «Газпром нефть») без предоставления им документально подтвержденного согласия на регистрацию от других разработчиков вышеуказанного программного комплекса способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, изготавливающего товары (оказывающего услуги).

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении заявитель привел следующие доводы в защиту заявленного обозначения:

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесных элементов «Первое российское ПО по моделированию ГРП» заявленного обозначения, в то же время он не может согласиться с выводом о том, что элемент «КиберГРП» не обладает различительной способностью;

- элемент «КиберГРП» заявленного обозначения не является лексической единицей, указывающей на какой бы то ни было товар или услугу, отсутствует в лексических и терминологических словарях русского языка, не имеет какого-либо конкретного определения, а, следовательно, является фантазийным. Заявленное обозначение не указывает на вид, назначение товаров и услуг, местонахождение изготовителя, то есть не является описательным. Указанный вывод подтверждается

результатами поиска по запросу «КиберГРП» в российском сегменте сети Интернет, а именно ссылками на заявителя;

- российский потребитель будет воспринимать элемент «КиберГРП» в качестве изобретенного слова, никак не связанного с известными терминами и понятиями;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 09 (программное обеспечение, приборы и инструменты, включенные в указанный класс, другие товары), 41 (услуги воспитательные, образовательные, другие услуги) и 42 (научные, технологически и другие услуги) классов МКТУ. Экспертизой не установлено смысловое значение обозначения в целом, не определено, какое свойство и назначение характеризует выявленное смысловое значение по отношению к каждому товару и услуге, при этом такое восприятие установленного смыслового значения не должно вызывать дополнительных ассоциаций, домысливаний и рассуждений. Элемент, у которого не установлено смысловое значение, не может считаться описательным для заявленных товаров и услуг;

- даже если предположить, что потребитель будет ассоциировать слово «кибер» с английским словом «cyber», то элемент «КиберГРП» будет иметь следующие значения: «относящийся к компьютерам ГРП», «цифровой ГРП», «научный ГРП», «связанный с кибернетикой ГРП». Словесный элемент «КиберГРП» не указывает прямо на заявленные товары и услуги в силу многозначности образующих его слов и различного их употребления, что порождает дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, обуславливающие фантазийный характер словесного элемента для соответствующих товаров и услуг;

- неизвестность семантики элемента «КиберГРП» заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг препятствует формированию у потребителей определенного смыслового значения, то есть требует дополнительных рассуждений, домысливания, ассоциаций, а, следовательно,

элемент «КиберГРП» является фантазийным и обладает различительной способностью;

- возможное сходство частей словесного элемента заявленного обозначения с известными лексическими единицами не может служить мотивом для отказа в регистрации заявленного обозначения. Дополнительно отмечаем, что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ приведена информация об охраняемых товарных знаках, в название которых включен элемент «кибер»;

- заявитель в лице ООО Газпромнефть Научно-Технический Центр является разработчиком программного комплекса по гидроразрыву пласта «КиберГРП» совместно с МФТИ. Соответствующие документы будут представлены дополнительно. Реализация проекта не связана с вовлечением других лиц, указанных в решении, а именно Сколтеха, Санкт-Петербургского политехнического университета и Института гидродинамики и Минобрнауки РФ;

- в соответствии с пунктом 2.1 Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от № СП-23/10 от 5 апреля 2017 года, норма пункта 3 статьи 1483 ГК РФ подлежит применению в том случае, когда судом установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака. При этом установление судом фактов разработки данного обозначения не правообладателем, а к аким-либо другим лицом, использования обозначения иным производителем, а также размещения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения пункта 3 статьи

1483 Кодекса, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- заявитель обращает внимание экспертизы на то, что следующие указанные в решении ссылки на публично доступные источники информации не являются относимыми или допустимыми: МФТИ разработал отечественный симулятор гидроразрыва пласта «Кибер ГРП» (yandex.ru) (статья датирована 26 мая 2020 года, тогда как дата приоритета по заявке – 7 февраля 2020 года), Skoltech | Skoltech, MIPT lead top-f light consortium to victory in CyberFrac competition (статья не содержит указания на заявленное обозначение), МФТИ — Московский физико-технический институт (mipt.ru), Сколтех (skoltech.ru), Страница не найдена (spbstu.ru), Министерство науки и высшего образования РФ (minobrnauki.gov.ru) (ссылки носят общий характер и не содержат информацию о заявленном обозначении). Остальные ссылки размещены на сайтах заявителя и связанных с ним компаний, что свидетельствует о руководящей роли заявителя в проекте.

В дополнение к возражению заявитель представил следующие документы:

(1) Фрагменты договора между ООО «Газпромнефть НТЦ» и МФТИ о софинансировании и дальнейшем использовании результатов научных исследований и экспериментальных разработок № СТО-094/17Р от 19 октября 2017 года на 5 л.;

(2) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Газпромнефть НТЦ», на 20 л.;

(3) Скриншоты сведений об ООО «Газпромнефть НТЦ» на официальном сайте компании на 3 л.;

(4) Оригинал письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения от ООО «Газпромнефть НТЦ» на 1 л.

Также в дополнение к возражению заявителем представлен скорректированный перечень товаров и услуг с учетом существующей возможности введения потребителя в заблуждение относительно характеристик

товаров и услуг, обусловленной наличием в составе заявленного обозначения словесного элемента «первое российское ПО по моделированию ГРП», на что было указано коллегией в процессе рассмотрения возражения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 14.05.2021 и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг: 09 класса МКТУ - 3D-очки; DVD-плееры; адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; акселерометры; актинометры; алидады; альтиметры; амбушюры для наушников; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры [оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для передачи звука; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты проекционные; аппараты противопожарные; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; ацидометры; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; банки аккумуляторов; барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи электрические; безмены [весы]; бинокли; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; браслеты электронные [измерительные инструменты]; брелоки электронные для дистанционного управления; буссоли; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; весы; вехи [геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видеоискатели для фотоаппаратов; вилки штепсельные электрические; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискозиметры;

включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; вывески механические; вывески светящиеся; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гарнитурные беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; голограммы; графопостроители; громкоговорители; грузы для зондов; грузы для лотов; грузы для отвесов; дальнометры; датчики пьезоэлектрические; денсиметры; денситометры; детекторы; детекторы инфракрасные; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; жилы идентификационные для электрических проводов; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные; звуковые интерфейсы; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки механические; знаки светящиеся; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; иглы для геодезических компасов; изделия оптические; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; измерители; измерители давления; инверторы [электрические]; индикаторы давления; индикаторы температурные; инструменты измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; искатели спутниковые; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры; калориметры; калькуляторы; камеры тепловизионные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; каски защитные; катоды; катушки [фотография];

катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; клиенты тонкие [компьютеры]; ключ-карты закодированные; кнопки для звонков; кодеры магнитные; коллекторы электрические; кольца калибровочные; кольца электронные; кольцемеры; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компараторы; компасы; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; конденсаторы электрические; контакты электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; круги логарифмические; лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки [фотография]; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты мерные; линейки [инструменты измерительные]; линейки квадратные измерительные; линейки логарифмические; линейки логарифмические круговые; линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные; линзы оптические; линзы-конденсоры; линии лотов; линии магистральные электрические; лупы [оптика]; магниты макролинзы; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]; манометры; маркеры безопасности [средства шифрования]; маски защитные; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; машины и приборы для испытания материалов; мебель специальная для лабораторий; мегафоны; мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; метрономы; метры

[измерительные инструменты]; микрометры; микропроцессоры; микроскопы; микротомы; микрофоны; микшеры звуковые; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы ручные]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; наушники; нивелиры оптические; нониусы; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноутбуки; обеспечение программное для компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование для взвешивания; оборудование компьютерное; оборудование конторское с использованием перфокарт; оборудование спасательное; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; огнетушители; огни сигнальные лазерные аварийные; ограничители [электричество]; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; озонаторы; окуляры; омметры; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; панели сигнальные светящиеся или механические; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; перископы; планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленки для звукозаписи; пленки экспонированные; подставки для ноутбуков; полупроводники; поляриметры; помощники цифровые персональные [ПЦП]; предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные

электрические; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников воды; публикации электронные загружаемые; пульта распределительные [электричество]; пульта управления [электричество]; радары; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; расходомеры; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы освещения электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы [электричество]; рейки нивелирные [геодезические инструменты]; рейсмусы; рейшины измерительные; реле времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; световоды оптические [волоконные]; светофоры [сигнальное оборудование]; свистки сигнальные; секстанты; сердечники катушек индуктивности [электричество]; сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные, невзрывные и непиротехнические; сирены; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; соединения для электрических линий; соединения электрические; сонары; сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; средства обучения аудиовизуальные;

станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекло оптическое; стереоприемники портативные; стереоскопы; стробоскопы; сферометры; схемы интегральные; счетчики; счетчики числа оборотов; счеты; тахометры; телеграфы [аппараты]; теодолиты; терминалы интерактивные сенсорные; термогигрометры; термометры, за исключением медицинских; термостаты; термостаты для транспортных средств; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; трекболы [компьютерная периферия]; триоды; угольники измерительные; указатели; уклонометры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; усилители звука; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для обработки информации; устройства для считывания знаков оптические; устройства дозирующие; устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [киноплёнки]; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш-накопители USB; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; фотометры; фотоосветители импульсные; фотоувеличители; хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; циклотроны; циркули для измерений; частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации времени]; чашки Петри; чипы [интегральные схемы]; шаблоны [измерительные

инструменты]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны [фотография]; экспонетры [измерители освещенности]; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; ящики черные [регистраторы данных]. 41 класса МКТУ - академии [обучение]; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых;; предоставление электронных публикаций онлайн, проведение экзаменов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат кинофильмов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; создание фильмов, за исключением рекламных; тьюторинг; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; фотографирование; 42 класса МКТУ - анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ химический; аудит в области энергетики; дизайн промышленный; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; испытания материалов; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области механики; исследования в области телекоммуникационных технологий;

исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; межевание; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб- сайты; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных»

вычислений; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (07.02.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1486 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 или его изготовителя.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде четырехугольника, на фоне которого расположены полосы оранжевого, белого, голубого и синего цветов. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «КиберГРП», выполненный крупным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Ниже находится словесный элемент «первое российское ПО по моделированию ГРП», выполненный буквами латинского алфавита серого цвета и имеющий существенно меньший размер по сравнению с элементом «КиберГРП».

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09 и услуг 41 и 42 классов МКТУ, указанного в возражении.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства, изложенным в пунктах 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, на которые ссылается экспертиза в заключении, приложенном к решению Роспатента, показал следующее.

В состав заявленного обозначения входят словесный элемент «КиберГРП» и словосочетание «первое российское ПО по моделированию ГРП».

Так, словосочетание «первое российское ПО по моделированию ГРП» состоит из следующих слов и словосочетаний: «первое» - лучшее из всех в каком-нибудь отношении; «российское» - прилагательное от слова Россия; «ПО по моделированию ГРП» - программное обеспечение для моделирования гидроразрыва пласта./см. Интернет. Словари, <http://dic.academic.ru>, <http://www.sokr.ru/>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/cyber>, [http://tm.spbstu.ru/Моделирование\\_гидроразрыва\\_пласта;](http://tm.spbstu.ru/Моделирование_гидроразрыва_пласта;) <https://ppt-online.org/408175>, Универсальный дополнительный практический толковый словарь. И. Мостицкий. 2005–2012 и др.).

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации под «гидроразрывом пласта» или «гидравлическим разрывом пласта» (ГРП, англ. Hydraulic fracturing), или фрекинг (fracking)) понимается один из эффективных методов нефтеотдачи и интенсификации притока жидкости и газа к скважинам. Метод заключается в создании высокопроводимой трещины в целевом пласте для обеспечения притока добываемого флюида (газ, нефть, конденсат, нефть либо их смесь) к забою скважины (см. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидравлический\\_разрыв\\_пласта;](https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидравлический_разрыв_пласта) [https://neftegaz.ru/tech-library/tekhnologii/141812-gidravlicheskiy-razryv-plasta-grp/;](https://neftegaz.ru/tech-library/tekhnologii/141812-gidravlicheskiy-razryv-plasta-grp/) <https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2020-may/4620383/>).

Таким образом, словесный элемент «первое российское ПО по моделированию ГРП» имеет терминологический и описательный характер в области деятельности, связанной с газо- и нефтедобычей, т.е. по отношению к скорректированному заявителем перечню товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ. Указанное обуславливает вывод о неохраноспособности этого элемента согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается в возражении.

Также следует отметить, что в связи с ограничением заявленного перечня товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ не имеется более оснований для вывода о способности заявленного обозначения вызывать не соответствующие действительности представления о товарах и оказываемых услугах согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента «КиберГРП», то он действительно состоит из являющегося частью сложных слов словесного обозначения «Кибер»- cyber», относящийся к кибернетике (науке об общих закономерностях получения, хранения, преобразования и передачи информации в сложных управляющих системах), к компьютерам, информационным технологиям, интернету (см. <https://translate.academic.ru/cyber/en/ru/>) и сочетания букв «ГРП» (ГРП – общепринятое в области деятельности заявителя сокращение от «Гидравлический разрыв пласта» - ГРП, англ. hydraulic fracturing), или фрекинг (fracking).

Таким образом, с учетом указанного выше элемент «КиберГРП» может восприниматься в значении «кибергидро разрыв пласта», что обуславливает вероятность домысливания и рассуждения при его восприятии и не позволяет однозначно отнести его к обозначениям, напрямую вызывающим представление о заявленных товарах (услугах), их назначении и свойствах. Также коллегия приняла во внимание довод заявителя о том, что само по себе обозначение «КиберГРП» не содержится в словарно-справочной литературе, в том числе терминологического характера.

Кроме того, коллегией была исследована информация о наличии регистраций товарных знаков с элементом «кибер/cyber» в качестве охраняемого, в том числе, для индивидуализации товаров и услуг, связанных с областью программного обеспечения и информационных технологий, в частности, «КиберФония» по свидетельству №484838, «CyberFT» по свидетельству №574536, «CyberВН» по свидетельству №699691, «Venom Cyber Zona Веном Кибер Зона» по свидетельству №797997 и др.

В связи с изложенным выше коллегия не находит оснований для отнесения словесного элемента «КиберГРП» к категории неохраямемых в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении приведенных в заключении по результатам экспертизы доводов о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров 09 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 41, 42 классов МКТУ, необходимо отметить следующее.

В сети Интернет действительно содержатся сведения о том, что НТЦ Газпромнефть в консорциуме с МФТИ, Сколтехом, Санкт-Петербургским университетом и Институтом гидродинамики был разработан симулятор гидроразрыва пласта под названием «КиберГРП» (см., например, [https://etpgpb.ru/posts/6949-gazprom\\_neft\\_v\\_2020\\_g\\_planiruet\\_tirazhirovanie\\_simulyatora\\_kiber\\_grp\\_na\\_mestorozhdeniya\\_6\\_svoih\\_dochek/](https://etpgpb.ru/posts/6949-gazprom_neft_v_2020_g_planiruet_tirazhirovanie_simulyatora_kiber_grp_na_mestorozhdeniya_6_svoih_dochek/)).

Вместе с тем, следует отметить, что заявителем были представлены сведения, из которых следует, что НТЦ Газпромнефть (ООО «Газпромнефть НТЦ») является 100% дочерней компанией ПАО «Газпром нефть». Целью создания данной организации является повышение нефтедобычи и ее эффективности за счет внедрения новых технологий и проектных решений на месторождениях «Газпром нефти», т.е. технологическое обеспечение деятельности заявителя.

Между ООО «Газпромнефть НТЦ» и МФТИ был заключен договор от 19.10.2017 о софинансировании и дальнейшем использовании результатов научных

исследований и экспериментальных разработок. Все результаты исследований, полученные в рамках договора, передаются ООО «Газпромнефть НТЦ» - лицу, аффилированному с заявителем.

Таким образом, как справедливо указано в возражении, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя не может вводить потребителя в заблуждение, поскольку фактически в его интересах создавался соответствующий симулятор в области гидроразрыва пласта. В этой связи оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не имеется.

С учетом изложенного имеются основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020705627 для скорректированного перечня товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ с указанием словесного элемента «первое российское ПО по моделированию ГРП» в качестве неохраняемого.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2021, отменить решение Роспатента от 14.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020705627.**