

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 24.06.2021 возражение, поданное Публичным акционерным обществом «Газпром нефть», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020707836, при этом установила следующее.



Обозначение «simulator» по заявке №2020707836 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 18.02.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 41,42 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 27.05.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящие в состав заявленного обозначения сложносоставное слово

«CyberFrac» (где «Cyber» - относящийся к компьютерам, информационным технологиям, Интернету»; «Frac» - гидроразрыв пласта, см. <https://www.multitran.com>) и словесный элемент «the first Russian hydraulic fracturing simulator» («первый в России симулятор ГРП», см. <https://translate.google.ru>, где «ГРП» - гидроразрыв пласта, см. Универсальный дополнительный практический толковый словарь, 2005-2012, [https://mostitsky\\_universal.academic.ru/1508](https://mostitsky_universal.academic.ru/1508)), 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.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение воспроизводит наименование программного комплекса по гидроразрыву пласта «CyberFrac», 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://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://ntc.gazprom-neft.ru/research-and-development/papers/56218/)

[https://www.skoltech.ru/en/2017/06/skoltech-victory-at-cyberfrac/;](https://www.skoltech.ru/en/2017/06/skoltech-victory-at-cyberfrac/)

[https://www.spbstu.ru/structure/kafedra\\_gidroaerodinamika/;](https://www.spbstu.ru/structure/kafedra_gidroaerodinamika/)

<https://minobrnauki.gov.ru/> и др.).

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 своем возражении и дополнении к нему, поступившем 24.09.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом отметив следующее:

- заявитель согласен на исключение из правовой охраны словесных элементов «the first Russian hydraulic fracturing simulator»;

- элемент «CyberFrac» заявленного обозначения не является лексической единицей, указывающей на какой-либо товар или услугу, отсутствует в лексических и терминологических словарях, не имеет какого-либо конкретного определения, а, следовательно, является фантазийным, а не описательным;

- в соответствии со словарными источниками, элемент «Frac» является сокращением или аббревиатурой, производной от следующих слов и словосочетаний: 1. «hydraulic fracture» (трещина гидроразрыва пласта), 2. «fracture» (трещина, излом), «fractional» (частичный, незначительный, фракционный), 3. «Frequency, Recency, Amount, And Category» (частота, время последнего посещения, количество и категория), 4. «The Food Research And Action Center» (Центр пищевых исследований и действий), 5. «Federal Regional Assistance Committee», 6. «Fungicide Resistance Action Committee» (Федеральный комитет по региональной помощи), 7. «Fellow of the Royal Australasian College of Surgeons» (член Королевского австралийского колледжа хирургов) и др., т.е. потребители не будут ассоциировать это слово с гидроразрывом пласта и связанными процессами (особенно с учетом того, что заявленный перечень товаров и услуг не направлен на указанную сферу), а, напротив, с большой вероятностью будут воспринимать его как фантазийное);

- элемент «CyberFrac» представляет собой единое неделимое слово, смысловое значение которого должно анализироваться в целом, при этом потребитель будет ассоциировать слово «Frac» с возможными переводами слова на русский язык «направленный разрыв», «дробная часть, дробь», «гидравлический разрыв пласта», «образование трещин», «растрескивание», «гидроразрыв пласта», а слово «Cyber» с вариантами перевода «кибернетический», «цифровой», «в цифровом пространстве»,

«виртуальный», «сетевой», то есть элемент «CyberFrac» может иметь следующие значения: «цифровой, виртуальный направленный разрыв», «дробная часть, дробь в цифровом пространстве», «кибернетическое образование трещин, растрескивание», «сетевой гидроразрыв пласта»;

- указанные в оспариваемом решении ссылки на публично доступные источники информации не являются относимыми или допустимыми, поскольку либо датированы позднее даты подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, либо не содержат ссылку на заявленное обозначение, либо отсутствуют в сети Интернет в настоящее время, либо содержат отсылку к конкурсу «CyberFrac», в котором упомянутый в решении «консорциум» в составе Научно-технического центра Газпром нефть, МФТИ, Сколтеха, Санкт-Петербургского политехнического университета и Института гидродинамики при участии Минобрнауки РФ принял участие для получения гранта;

- проект, на который ссылается экспертиза, разрабатывался в интересах ПАО «Газпром нефть», поскольку Научно-технический центр Газпром нефть (ООО «Гапромнефть НТЦ») является дочерней компанией заявителя;

- поскольку заявитель через аффилированное лицо фактически является основным участником проекта, на который ссылается экспертиза, в рамках деятельности которого изначально предполагалась коммерциализация (производство продукции или оказание услуг), результатов исследований (проекта), вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждения не обоснован и противоречит сложившимся правовым подходам.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020707836 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы:

(1) переводы слов «frac» и «cyber»;

(2) примеры российских регистраций товарных знаков, включающих элемент «cyber»;

(3) фрагменты договора между ООО «Газпромнефть НТЦ» и МФТИ о софинансировании и дальнейшем использовании результатов научных исследований и экспериментальных разработок №СТО-094/17Р от 19.10.2017;

(4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), содержащая сведения о юридическом лице ООО «Газпромнефть НТЦ»;

(5) скриншоты сведений об ООО «Газпромнефть НТЦ» на официальном сайте компании;

(6) оригинал письма-согласия на регистрацию Заявленного обозначения от ООО «Газпромнефть НТЦ».

На заседании коллегии, состоявшемся 28.10.2021, были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований пунктов 1 (2), (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Так, по мнению коллегии, элемент «CyberFrac» носит терминологический характер и указывает на назначение (область применения) заявленных товаров и услуг. Кроме того, заявленное обозначение ключает в свой состав словесные элементы «CyberFrac», «the first Russian hydraulic fracturing simulator», указывающие на вид и назначение товаров и услуг, способно ввести потребителя в заблуждение относительно части заявленного перечня товаров и услуг, не имеющих отношения к симуляторам в области гидроразрыва пласта.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии, представил дополнительные доводы в поддержку регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к следующему:

- словесный элемент «CyberFrac» не содержится ни в специализированных, ни в каких-либо иных словарях, а также в принципе не имеет какого-либо определенного значения, в связи с чем не является термином в какой-либо области;

- поскольку заявленное обозначение отсутствует в терминологических словарях, оно не является лексической единицей, характерной для области

деятельности заявителя, а также способно вызывать различные ассоциации, размышления, домысливания, в связи с чем должно рассматриваться как фантазийное в отношении заявленных товаров и услуг, аналогичный подход следует из правоприменительной практики Роспатента при анализе аналогичных обозначений;

- элемент «CyberFrac», отсутствуя в качестве лексической единицы в лексических и терминологических словарях, не имеет определенного смыслового значения, не указывает на вид и назначение товаров и услуг, т.е. не является описательным, воспринимается в качестве фантазийного;

- слова «Cyber» и «Frac» являются полисемичными, неопределенными для потребителя, вследствие чего восприятие обозначения «CyberFrac» в принципе не имеет определенного значения, которое могло бы служить прямой характеристикой какого-либо товара или услуги, содержащихся в заявленном перечне, требует рассуждений и домысливания;

- слово «симулятор» не является видовым наименованием какого-либо товара и может относиться к любым программным и аппаратным средствам, создающим впечатление действительности, отображая часть реальных явлений и свойств в виртуальной среде, вместе с тем с учетом мнения коллегии с целью преодоления выдвинутых оснований по пункту 3 статьи 1483 Кодекса заявитель ограничивает заявленный перечень товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ следующим образом:

09 класс 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; выключатели 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 ответственные [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; рейсины 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]; экспонометры [измерители освещённости]; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; ящики черные [регистраторы данных]»;

41 класс 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 не виртуальных; 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 класс 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».*

- с учетом вышеизложенного, по мнению заявителя, препятствия к регистрации заявленного обозначения по основаниям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

Вышеуказанные дополнительные пояснения заявителя иллюстрируются следующими документами:

(7) – практика Роспатента при рассмотрении возражений;

(8) – значение слов «cyber» и «симулятор»;

(9) – информация о товарных знаках заявителя « webneft» по свидетельству №833656 для товаров и услуг 16, 21, 25, 41 классов МКТУ, « webneft» по свидетельству №757104 для услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, « вебнефть» по свидетельству №833657 для товаров и услуг 16, 21, 25, 41 классов МКТУ, « вебнефть» по свидетельству №756613 для услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ с указанием элемента «нефть» для услуг 36 класса МКТУ «оценка стоимости разработок в нефтяной промышленности», услуг 42 класса МКТУ «изыскания в области нефтяных месторождений; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; контроль за нефтяными скважинами; услуги разведочные в области нефтяной промышленности; экспертиза в области нефтяных месторождений; разведка нефтяных месторождений».

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия сочла приведенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (18.02.2020) поступления заявки №2020707836 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 символами и 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельны буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

общепринятые наименования;

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о

государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Обозначение «iFDP: CyberFrac the first Russian hydraulic fracturing simulator» по заявке №2020707836 с приоритетом от 18.02.2020 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде четырехугольника, на фоне которого расположены полосы оранжевого, белого, голубого и синего цветов. Под изобразительным элементом расположены элементы «iFDP:», «CyberFrac», выполненные крупным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Ниже находится словесный элемент «the first Russian hydraulic fracturing

simulator», выполненный мелким шрифтом буквами латинского алфавита серым цветом.

Согласно доводам возражения регистрация товарного знака по заявке №2020707836 испрашивается для скорректированного перечня товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «CyberFrac» и «the first Russian hydraulic fracturing simulator» образованы лексическими единицами английского языка.

Так, словосочетание «the first Russian hydraulic fracturing simulator» (где «the» - определенный артикль; «first» - первый; «Russian» - русский; «hydraulic» - гидравлический; «fracturing» - растрескивание; образование трещин; «simulator» - макет, модель; моделирующее, имитирующее устройство; моделирующая программа, программа моделирования, см. <https://translate.academic.ru>; <https://www.lingvolive.com>) может быть переведено на русский язык как «первый русский симулятор гидроразрыва пласта».

Согласно общедоступным словарно-справочным источником 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://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2020-may/4620383/>).

В свою очередь «симулятор» - техническое устройство, работа которого основана на управлении информацией, с целью передачи оператору, пользующемуся этим устройством, знаний, а также выработки у него интеллектуальных, моторных, интеллектуально-моторных навыков и умений (см. например, Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации, 2015, [https://normative\\_reference\\_dictionary.academic.ru/68610/симулятор](https://normative_reference_dictionary.academic.ru/68610/симулятор)).

Симулятор гидроразрыва пласта (симулятор ГРП) - промышленное программное обеспечение для математического моделирования и анализа процесса создания трещин в ходе гидроразрыва пласта (см. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Симулятор\\_гидроразрыва\\_пласта](https://ru.wikipedia.org/wiki/Симулятор_гидроразрыва_пласта)).

Согласно сети Интернет в настоящее время существует такие симуляторы гидроразрыва пласта как «MFrac», «FRACPRO», «FracCADE», «StimPlan», «GOHFER», «Kinetix», «РН-ГРИД» (см. [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/); [https://ru.wikipedia.org/wiki/Симулятор\\_гидроразрыва\\_пласта](https://ru.wikipedia.org/wiki/Симулятор_гидроразрыва_пласта); <https://neftegaz.ru/news/tsifrovizatsiya/443902-kiber-grp-rossiyskiy-konsortsium-s-uchastiem-gazprom-nefti-predstavil-svoy-simulyator-grp>; «Современный англо-русский и русско-английский словарь по нефти и газу» Булатов А.И., М.: РУССО, 2006, стр. 134).

Таким образом, словесный элемент «the first Russian hydraulic fracturing simulator» имеет терминологический и описательный характер в области деятельности, связанной с газо- и нефтедобычей, т.е. по отношению к скорректированному заявителем заявленному перечню товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ. Указанное обуславливает вывод о неохраноспособности словесного элемента «the first Russian hydraulic fracturing simulator» согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

При этом следует констатировать, что в связи с ограничением заявленного перечня товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ отпали основания 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 «CyberFrac», то он представляет собой сложносоставное слово, образованное из двух лексических единиц английского языка, где «cyber» - кибер-, относящийся к компьютерам, информационным технологиям, интернету (см. <https://translate.academic.ru/cyber/en/ru/>), а «frac» (от fracturing) – 1. гидравлический разрыв пласта; 2. трещиноватость; растрескивание; образование

трещин (см. «Современный англо-русский и русско-английский словарь по нефти и газу» Булатов А.И., М.: РУССО, 2006, стр. 134, 135).

Вместе с тем коллегия приняла во внимание довод заявителя о том, что само по себе обозначение «CyberFrac» не содержится в словарно-справочной литературе, в том числе терминологического характера. Также коллегией исследована информация о наличии регистраций товарных знаков с элементом «cyber» в качестве охраняемого, в том числе, для индивидуализации товаров и услуг в области программного обеспечения, в частности, «**CyberFT**» по свидетельству №574536, «**CyberBH**» по свидетельству №699691, «**CYBER**» по международной регистрации №1426152.

Отсутствие конкретного значения у слова «CyberFrac», возможным переводом которого является «Кибер гидроразрыв пласта», обуславливает вероятность домысливания и рассуждения при его восприятии, что не позволяет отнести его к обозначениям, напрямую вызывающим представление о заявленных товарах (услугах), их назначении и свойствах. В этой связи оснований для отнесения словесного элемента «CyberFrac» к категории неохраняемых в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Что касается 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, то 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 «Кибер ГРП» (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 заявителем представлены сведения (4), 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» (5), т.е. технологическое обеспечение деятельности заявителя.

Между ООО «Газпромнефть НТЦ» и МФТИ был заключен договор (3) 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 заявителю.

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.

В силу всего вышеизложенного имеются основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020707836 для скорректированного перечня товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ с указанием словесного элемента «the first Russian hydraulic fracturing simulator» в качестве неохраняемого.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.09.2021, отменить решение Роспатента от 27.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020707836.**