


ЗАКЛЮЧЕНИЕ **коллегии по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС] рассмотрела возражение, поступившее 25.01.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022737082 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Предоставление правовой охраны товарному знаку «» по заявке № 2022737082, поданной 07.06.2022, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, услуг 35, 37, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «темно-серый, бордовый, белый».

Роспатентом 07.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022737082. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в состав заявленного обозначения включено словосочетание «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ», где «цифровое» (-ой, -ая, -ие) - например, цифровые технологии, цифровые устройства, основанные на том, что информация (данные, сигнал и т. п.) записываются в виде последовательности значений 0 или 1 (см. Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/5829>), «бурение» - процесс сооружения горной выработки (шпура, буровой скважины, реже шурфа, шахтного ствола) преимущественно круглого сечения в земной коре для изучения геологического строения, поисков, разведки, добычи полезных ископаемых, инженерно-геологических изысканий и др. (см. Большой Энциклопедический словарь. 2000., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/80370>), которое в целом в настоящее время входит в широкое употребление в качестве термина, используется в различных источниках информации до даты подачи заявленного обозначения (07.06.2022) в качестве характеристики товаров и услуг, например: «Цифровое бурение предполагает полную автоматизацию управления процессом бурения, спуска и подъема оборудования, мониторинга работы инструмента» (см. «Газпром нефть» внедрила цифровое бурение в ЯНАО», 29.03.2019, <https://pravdaurfo.ru/news/175280-gazprom-neft-vnedrila-cifrovoe-burenie-v-yanao>, Средство массовой информации электронное периодическое издание «Правда УрФО». Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-47575 от 1 декабря 2011 г.), «Использование технологии цифрового бурения сокращает срок строительства скважины почти на 20%, а также снижает влияние человеческого фактора» (см. «Началось бурение по цифровым технологиям», 02.04.2019, см. <https://oilcapital.ru/news/upstream/02-04-2019/nachalos-burenie-po-tsifrovym-tehnologiyam>, Электронное периодическое издание «Нефть и Капитал», зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Российской Федерации - Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС-77-68762 от 17.02.2017.), «Цифровое бурение - настоящее и будущее горной индустрии», 28.05.2021, см. [https://www.vnedra.ru/tehnologii/informacionnye-tehnologii/cifrovoe-](https://www.vnedra.ru/tehnologii/informacionnye-tehnologii/cifrovoe)

burenie-nastoyashhee-i-budushhee-gornoj-industrii-14370/, Журнал «Глобус: геология и бизнес», зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Российской Федерации - Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77 - 52366 от 28.12.2012;

- словесные элементы «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» указывают на назначение и свойства заявленных товаров и услуг, в связи с чем, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- для товаров и услуг иного назначения, не связанных с деятельностью по цифровому бурению, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения и свойства заявленных товаров и услуг, в связи с чем, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- словесные элементы «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» введены в гражданский оборот и активно используются ПАО «Газпром Нефть» до даты подачи заявленного обозначения (см. ««Газпром нефть» внедрила цифровое бурение в ЯНАО», 29.03.2019, см. <https://pravdaurfo.ru/news/175280-gazprom-neft-vnedrila-cifrovoe-burenie-v-ya-nao>, ««Газпром нефть» применяет цифровые технологии в бурении», 29.03.2019, см. <http://www.angi.ru/news/2870265-Газпром-нефть-применяет-цифровые-технологии-в-бурении/>, «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз внедряет цифровые технологии в эксплуатационном бурении», 29.03.2019, см. <https://neftegaz.ru/news/drill/193332-gazpromneft-noyabrskneftegaz-vnedryaet-tsifrovye-tekhnologii-v-ekspluatatsionnom-burении/>, «Цифровое бурение: как цифровые технологии повышают эффективность», 23.09.2019, см. https://up-pro.ru/library/information_systems/automation_production/burenie-neft/, «Газпром нефть: Цифровизация бурения скважин», 24.04.2020, см. <https://www.rogtcmagazine.com> газпром-нефть-цифровизация-бурения-с /?lang=ru, ««Газпром нефть» внедряет цифровые инновации в арктическое бурение», 16.08.2021, см. <https://ru-bezh.ru/press-releases/42087-gazprom-neft-vnedryaet-cifrovyye-innovaczii-v-arkticheskoe-bure>, «В России создали цифровую модель

полного цикла бурения и строительства скважины для разработки ТрИЗ в Арктике», 13.08.2021, см. <https://neftegaz.ru/news/drill/692701-v-rossii-sozdali-tsifrovuyu-model-polnogo-tsikla-bureniya-i-stroitelstva-skvazhiny-dlya-razrabotki-t/>, ««Газпром нефть» внедряет цифровые технологии для бурения скважин в Заполярье», 16.08.2021, см. <https://sever-press.ru/news/obschestvo/gazprom-neft-vnedrjaet-cifrovyte-tehnologii-dlja-bureniya-skvazhin-v-zapoljare/>, «Юрий Важенин: лидером в разработке и поступательном внедрении цифрового бурения в России в настоящее время является ПАО "Газпром нефть"», 15.06.2021, <https://burneft.ru/main/news/38249>). Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- экспертизой приведены критические замечания относительно представленных заявителем материалов. Часть публикаций не содержит термин «Цифровое бурение», при этом использование данного понятия в статье 2017 года «БУРЕНИЕ СКВАЖИН», в статье 2018 года «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕФТЕСЕРВИСА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ» не свидетельствует о введении данного словосочетания в гражданский оборот и его широком использовании. Представленная информация об использовании понятия «Цифровое бурение» ТОО «КМГ ИНЖИНИРИНГ» (с 2020 года) и АО «Предприятие В-1336» (с 2022 года) относится к более поздним датам, чем начало его использования в гражданском обороте ПАО «Газпром Нефть» (2019 год).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 25.01.2024 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении приведены выдержки из законодательства, данные делопроизводства по рассматриваемой заявке № 2022737082 на стадии экспертизы;
- характерными и индивидуализирующими элементами заявленного обозначения являются: общий вид комбинированного обозначения, наличие стилизованных изобразительных элементов, наличие трех словесных элементов;
- доминирующими элементами являются элемент в виде вышки и элемент «ЦБ»;
- неохраняемый словесный элемент «Цифровое бурение» не является доминирующим и не способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары или оказывающего услуги;

- заявленное обозначение является повторением части фирменного наименования заявителя. ООО «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» является новатором по разработке и реализации интеллектуальных нефтесервисных сервисов и услуг. Основным инструментом применения решений компании является разработанное специалистами программное обеспечение и созданное оборудование, позволяющие эффективно осуществлять строительство скважин, собирать данные о процессе строительства, осуществлять контроль и своевременно реагировать на происходящие процессы;
- заявитель является правообладателем ряда программных комплексов «цифровая буровая», что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2022619858 (цифровая буровая Версия 2.0) и № 2022619859 (цифровая буровая: управление бурением Версия 2.0);
- заявитель главной своей задачей ставит оптимизацию процесса строительства нефтяных и газовых скважин с целью повышения производственной безопасности, минимизации человеческого фактора, получения более высоких экономических результатов через сокращение издержек и времени бурения;
- заявленное обозначение ранее использовалось заявителем в своей деятельности (сеть Интернет, локальная документация, скриншоты сайта <https://digitaldrilling.ru/>, акты сдачи-приемки, договоры, соглашения и т.п.);
- заявленное на регистрацию обозначение является уникальным, обладает достаточной различительной способностью, не способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары или оказывающего услуги;
- словесные элементы «цифровое бурение» являются охраняемыми для одной части услуг и не охраняемыми для другой части услуг;
- заявителем представлен скорректированный перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также, с целью исключения возможности введения потребителя в заблуждения, указан перечень товаров и услуг, в отношении которых заявитель не настаивает на регистрации обозначения;

- ПАО «Газпром нефть» является партнером ООО «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ», что подтверждается документами о приемке выполненных работ. Заявителем разработан комплекс «цифровое бурение», которое успешно применяется на объектах бурения;
- понятие «цифровое бурение» использовалось в нефтегазовой отрасли, специальной литературе и в деятельности организаций, еще задолго до использования ПАО «Газпром Нефть». Цифровизация процесса бурения нашла свое применение ещё в начале 1990-х годов, когда различными нефтяными компаниями началось прогнозирование добычи нефти с помощью ЭВМ, в том числе путем моделирования трёхмерных сейсмических моделей скважин;
- цифровое вмешательство распространилось и на другие этапы жизни нефтяного месторождения, в том числе на процессы разведки, добычи нефти и газа с помощью высокотехнологичных автоматизированных систем, в том числе цифровых компьютерных технологий, что породило формирование общего родового понятия как «цифровое бурение». Процесс «цифровое бурение» подразумевает, что при процессе бурения скважин, а также в ходе процесса добычи нефти и газа, осуществляется объединение в систему различных датчиков, сенсоров, компьютерных систем, программного обеспечения, мобильных устройств и других цифровых технологий с целью анализа получаемых с них данных и управления этой системой;
- термин «цифровое бурение» еще до 2019 года (т.е. до упоминания об этом понятии ПАО «Газпром нефть») широко использовался разными нефтегазовыми компаниями для обозначения применения новейших технологий в процессах разведки, добычи нефти и газа;
- понятие «цифровое бурение» упоминается в научно-практической литературе и СМИ (представлены выдержки из статей, пособий, журналов и т.п.), а также понятие «цифровое бурение» активно использовалось в средствах массовой информации, а также в деятельности нефтяных компаний, осуществляющих деятельность в нефтегазовой сфере (например, ТОО «КМГ ИНЖИНИРИНГ», АО «Предприятие В-1336» и т.п.). В подтверждение данных доводов заявителем представлены ссылки на сеть Интернет и статьи;

- оснований для вывода о способности обозначения по заявке № 2022737082 ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не усматривается. От ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» заявителю предоставлено безотзывное и бессрочное письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2022737082.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022737082 в отношении ограниченного перечня товаров 07, 09 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в просительной части возражения, с указанием словесного элемента «цифровое бурение» в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- скриншот сайта с обозначением «ЦБ» - [1];
- скриншот сайта о сотрудничестве с ПАО «Газпром нефть» - [2];
- свидетельства ЭВМ № 2022619858, ЭВМ № 2022619859 - [3];
- выписка от 21.06.2022 г. № АО-20220621-5593083507-3 - [4];
- приложение МКТУ ЦБ - настаиваем на регистрации - [5];
- приложение МКТУ ЦБ - не настаиваем - [6];
- документы, подтверждающие факт использования обозначения до даты приоритета - [7];
- документы, подтверждающие партнерство ПАО «Газпром нефть» и ООО «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» - [8];
- «БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ HONGHUA CO., LTD» в журнале «БУРЕНИЕ И НЕФТЬ» - [9];
- «УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА» - [10];
- «БУРОВАЯ ПОДОТРАСЛЬ КНР» - [11];
- ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ - [12];

- статья в СМИ 2018 г. о цифровом буровом судне - [13];
- «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕФТЕСЕРВИСА ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ» автора Козлова А.Ю. - [14];
- СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ СУПЕРВАЙЗИНГА - [15];
- К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН - [16];
- ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУРЕНИИ СКВАЖИН - [17];
- цифровизация и декарбонизация - [18];
- ответ АО «Предприятие В-1336» от 16.05.2023 г. - [19];
- список компаний - [20];
- копия и оригинал письма-согласия от ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» - [21];
- решение об отказе в регистрации по заявке № 2022737082 - [22].

На заседании коллегии, состоявшемся 07.03.2024, коллегией были выявлены дополнительные основания, предусмотренные пунктами 44, 45 Правил ППС, и препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

А именно, буквенный элемент «ЦБ» заявленного обозначения является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой буквы, не имеющие характерного графического исполнения и словесного характера. На заседании коллегии представитель заявителя выразил согласие с неохраноспособностью буквенного элемента «ЦБ», как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом заявителю не потребовалось времени для представления своей позиции для аргументации дополнительного основания по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, выдвинутого коллегией, о чем имеется запись в протоколе заседания.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 25.01.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.06.2022) заявки № 2022737082 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в


соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из стилизованного изображения буровой вышки, буквенного элемента «ЦБ», словесного элемента «цифровое бурение».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 07, 09 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в возражении, с указанием словесного элемента «цифровое бурение» в качестве неохраняемого элемента в цветовом сочетании: «темно-серый, бордовый, белый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве дополнительного основания, препятствующего регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, коллегией было указано следующее. Буквенный элемент «ЦБ» заявленного обозначения является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку не обладает различительной способностью, по своему визуальному восприятию представляет собой буквы, которые не имеют характерного графического исполнения и словесного характера.

С указанным основанием заявитель выразил свое согласие и каких-либо дополнительных доводов не представил.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесные элементы «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» указывают на назначение и свойства заявленных товаров и услуг, не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, экспертизой указано, что в словосочетании «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ», слово «цифровое» (-ой, -ая, -ие) означает - цифровые технологии, цифровые устройства, основанные на том, что информация (данные, сигнал и т. п.) записываются в виде последовательности значений 0 или 1, слово «бурение» - процесс сооружения горной выработки (шпура, буровой скважины, реже шурфа, шахтного ствола) преимущественно круглого сечения в земной коре для изучения геологического строения, поисков, разведки, добычи полезных ископаемых, инженерно-геологических изысканий и др. См. электронные словари: Большой Энциклопедический словарь. 2000., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/80370>, Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д.В. Дмитриев. 2003, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/5829>. Также экспертиза пришла к выводу, что словосочетание «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» в целом в настоящее время входит в широкое употребление в качестве термина, используется в различных источниках информации до даты подачи заявленного обозначения (07.06.2022) в качестве

характеристики товаров и услуг (приведены ссылки на открытые источники информации).

В возражении заявитель приводит сведения из научной электронной библиотеки (<https://www.elibrary.ru>) об использовании до 2019 года разными предприятиями, осуществляющими деятельность в нефтегазовой отрасли, словесных элементов: «цифровое бурение», «цифровая буровая установка», «цифровое буровое судно», «цифровизация бурения», «цифровые технологии при бурении», «цифровые технологии в бурении», «цифровое месторождение как часть общего родового понятия цифрового бурения» и т.д.

О применении цифровых технологий в области бурения, разработках цифровых нефтегазовых месторождений также говорится в справочных источниках, статьях [9-18]. Об использовании понятия «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» в области высоких технологий по бурению скважин разными компаниями свидетельствуют документы [19,20].

Из представленных материалов возражения следует, что «цифровое бурение» подразумевает под собой процесс бурения скважин, в ходе которого при процессе добычи нефти и газа осуществляется объединение в систему различных датчиков, сенсоров, компьютерных систем, программного обеспечения, устройств и иных цифровых технологий с целью анализа данных и управления.

Таким образом, словесный элемент «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, указывает на назначение и свойства заявленных товаров 07, 09 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ ограниченного перечня, связанными с процессами бурения и сопутствующими им товарами/услугами.

В результате дискламации словесного элемента «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» данное словосочетание остается свободным для использования разными лицами в гражданском обороте.

В отношении остальных представленных документов коллегия отмечает следующее.

Из скриншота сайта с обозначением «ЦБ» [1] каких-либо данных о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения не усматривается. Акты [7] датированы позже даты подачи заявки, при этом основная часть из них содержит другое обозначение, отличное от заявленного обозначения. Договор № 373/2022, дополнительное соглашение от 13.05.2022 г. к договору субаренды упомянуты по тексту возражения, однако, представлены не были. В связи с чем, данные документы не свидетельствуют о приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» заявленного обозначения следует признать правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве основания для отказа в заключении по результатам экспертизы указано, что для товаров и услуг иного назначения, не связанных с деятельностью по цифровому бурению, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения и свойства заявленных товаров и услуг.

Заявителем в возражении ограничен перечень заявленных товаров 07, 09 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ различными машинами, деталями машин, аппаратами, механизмами, установками, оборудованием, компьютерным оборудованием и программным обеспечением, лабораторным оборудованием, электроприборами и т.п., бизнес-услугами и услугами в области продвижения, услугами в области строительства, бурения, телекоммуникационными услугами, услугами в области образования, бурения, научными услугами, услугами разведки, юридическими услугами. Указанные товары и услуги, так или иначе, связаны с бурением, цифровым бурением, цифровыми технологиями в этой отрасли, либо являются сопутствующими им в гражданском обороте. Указанное свидетельствует о том, что какого-либо неправильного представления в отношении свойств, назначения, вида товаров и услуг у потребителя не возникнет.

Кроме того, экспертизой приведены ссылки на сеть Интернет, согласно которым словесные элементы «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» введены в гражданский оборот и активно используются ПАО «Газпром Нефть» до даты подачи заявленного обозначения. Экспертизой сделан вывод, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

Согласно актам, справке, счет-фактуре [8] ПАО «Газпром нефть», ООО «Нафтогаз-Бурение» и заявитель являются партнерами, при этом были осуществлены работы по бурению скважин, автоматизации процессов бурения с применением цифровых решений и т.п.

Об отсутствии смешения и введения потребителей в заблуждение свидетельствует представленное письмо от ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» [21]. В письме [21] указано, что ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» также использует в своей деятельности словесный элемент «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» и выражает свое безотзывное и бессрочное согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 07, 09 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ на имя заявителя и его использование на территории Российской Федерации при условии указания словесного элемента «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» в качестве неохраняемого элемента в составе товарного знака.

В письме [21] оговорено, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя по заявке № 2022737082 не приведет к возможности смешения товарных знаков правообладателя и заявителя, товаров и услуг, оказываемых под товарными знаками, и не будет вводить потребителей в заблуждение относительно их предоставления и лиц, их производящих/оказывающих.

Таким образом, оценив представленные документы в совокупности, коллегия полагает, что основания для возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя, либо самих заявленных товаров и услуг отсутствуют.

Ввиду указанного, заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы о свидетельствах ЭВМ № 2022619858, ЭВМ № 2022619859 [2,3] относятся к иным объектам интеллектуальной собственности и не влияют на вышеуказанные выводы коллегии.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2024, отменить решение Роспатента от 07.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022737082.