


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) 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 № 2022737087 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Предоставление правовой охраны товарному знаку «» по заявке № 2022737087, 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 06.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022737087. 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), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «DIGITAL DRILLING» («digital drilling» в переводе с английского языка на русский язык

означает - цифровое бурение, см. <https://translate.google.com/?hl=ru&sl=auto&tl=ru&text=digital%20drilling&op=translate>) указывает на вид, назначение и свойство части заявленных товаров 07, 09 и услуг 35, 37, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом заявленного обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

- для остальной части заявленных товаров 07, 09 и услуг 35, 37, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, не связанных с цифровым бурением, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида, назначения и свойства товаров и услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- на основании информации, полученной в сети Интернет (см. <https://burneft.ru/main/news/38249>, <https://ru-bezh.ru/press-releases/42087-gazprom-neft-vnedryaet-czifrovyie-innovaczii-v-arkticheskoe-bure>, <https://pravdaurfo.ru/news/175280-gazprom-neft-vnedrila-cifrovoe-burenie-v-yanao>, <http://www.angi.ru/news/2870265-«Газпром%20нефть»%20применяет%20цифровые%20технологии%20в%20бурении/>), экспертизой установлено, что словесный элемент «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» введен в гражданский оборот и активно используется ПАО «Газпром Нефть». Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг на основании положений, предусмотренных пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений, предусмотренных пунктом 6 (2) 1483 Кодекса, в отношении заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ, так как

сходно до степени смешения с товарным знаком «**DRILLINE**», зарегистрированным ранее по свидетельству № 643057 на имя «Публичное

акционерное общество "Газпром нефть"», 190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н, КАБ. 2401 с приоритетом от 27.01.2017 для однородных услуг 37, 42 классов МКТУ;

- доводы, приведенные заявителем в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака относительно указанных экспертизой оснований по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не могут быть приняты как убедительные, поскольку заявителем не представлено материалов, подтверждающих, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим совпадением словесных элементов «DRILL», входящих в их состав. При определении однородности сравниваемых товаров и услуг экспертизой учитывались основные и вспомогательные признаки однородности;

- элемент «DIGITAL DRILLING» в заявленном обозначении является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и не придает ему дополнительной различительной способности, в связи с чем, не учитывался экспертизой при определении сходства.

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 № 2022737087 на стадии экспертизы;

- характерными и индивидуализирующими элементами заявленного обозначения являются: общий вид комбинированного обозначения, наличие стилизованных изобразительных элементов, наличие трех словесных элементов;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 643057 является словесным товарным знаком;

- доминирующими элементами заявленного обозначения являются изобразительный элемент в виде вышки и элемент «DDRILL»;
- сравниваемые обозначения имеют фонетические, семантические и визуальные различия. Первая буква «D» влияет на произношение словесного элемента «DDRILL» в заявленном обозначении. Семантические различия обусловлены тем, что заявленное обозначение включает элемент «DIGITAL DRILLING» («цифровое бурение»), указывающий на область деятельности заявителя. Элемент «DDRILL» не имеет семантического значения, а противопоставленный товарный знак переводится как «линия сверления» и указывает на общую прямую направленность при сверлении. Фонетические различия обусловлены разным количеством гласных, ударением. Заявитель отдельно обращает внимание на символическую запятую, которая указывает на паузу при произношении элемента «D,DRILL» («Д,Дрил»). Визуальные различия сравниваемых обозначений обусловлены разными словесными элементами, различным шрифтом, цветовым исполнением, наличием оригинального изобразительного элемента в заявленном обозначении;
- неохраняемый словесный элемент «DIGITAL DRILLING» не является доминирующим и не способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары или оказывающего услуги;
- словесный элемент «DIGITAL DRILLING» может указывать на свойство услуги в области цифрового бурения;
- заявитель оспаривает однородность части заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ, которые заявлены в отношении более широкого перечня по сравнению с перечнем услуг 37, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 643057;
- 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.);

- заявитель просит учесть приведенное ярко выраженное наличие неоднозначности прочтения словесных элементов заявленного обозначения;

- заявленное обозначение является уникальным, обладает достаточной различительной способностью, не способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары или оказывающего услуги;

- 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 № 2022737087 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 № 2022737087.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022737087 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 «DIGITAL DRILLING» в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- скриншот сайта с обозначением «D.DRILL» - [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 № 2022737087 - [22].

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 № 2022737087 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число

слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначения понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначения понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к

документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из стилизованного изображения буровой вышки, словесных элементов «DDRILL DIGITAL DRILLING».

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 «DIGITAL DRILLING» 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 заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «DIGITAL DRILLING» имеет перевод с английского языка на русский язык «ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ» (см. электронный словарь: <https://translate.google.com/>) и указывает на вид, назначение, свойства части заявленных товаров и услуг, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, такого вида товаров как «DIGITAL DRILLING» («ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ») в природе не существует.

Однако, следует пояснить, 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.) записывается в виде последовательности значений 0 или 1, слово «бурение» означает - 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>.

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 «DIGITAL DRILLING» 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 «DIGITAL DRILLING» данное словосочетание остается свободным для использования разными лицами в гражданском обороте.

В отношении остальных представленных документов коллегия отмечает следующее.

Из скриншота сайта [1] каких-либо данных о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения не усматривается. Часть актов [7] датированы позже даты подачи заявки. 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 «DIGITAL DRILLING» 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 вида, 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 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» («DIGITAL DRILLING») 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 «DIGITAL DRILLING» в качестве неохраняемого элемента в составе товарного знака.

В письме [21] оговорено, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя по заявке № 2022737087 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.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлен товарный знак «**DRILLINE**» по свидетельству № 643057 с приоритетом от 27.01.2017 г. Правообладатель: «Публичное акционерное общество "Газпром нефть"», г. Санкт-Петербург.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем вышеуказанного товарного знака было выражено безотзывное и бессрочное

согласие на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения по заявке № 2022737087 на имя заявителя 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 «DIGITAL DRILLING» в качестве неохраняемого элемента, что подтверждается представленным письмом-согласием [21].

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 643057 в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг. В распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются отличия, как фонетического (неохраняемый словесный элемент «DIGITAL DRILLING», элемент «DDRIL» в заявленном обозначении и словесный элемент «DRILLINE» в противопоставленном знаке), так и графического характера (разный шрифт, наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении), что обуславливает разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного товарного знака, связанном с предшествующими знаниями об исследуемых товарах и услугах. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2022737087 в отношении ограниченного в возражении перечня товаров и услуг не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия [21]) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого заявленного обозначения не соответствующим требованиям

подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного в возражении и указанном в письме-согласии [21] перечня товаров и услуг.

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 06.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022737087.