

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 поступившее 12.10.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Интегратор", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020732441, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение **Integrator Digital** по заявке № 2020732441, поступившей 17.06.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «оранжевый, черный, фиолетовый».

Роспатентом 25.06.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020732441 в отношении всех товаров и услуг, основанном на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «Integrator Digital» в переводе с английского языка на русский язык означают - цифровой интегратор (см. например, Большой англо-русский и русско-английский словарь. <https://translate.academic.ru/Integrator%20Digital/xx/ru/>), при этом не обладают

различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на назначение товаров и услуг;

- представленные дополнительные материалы не содержат достаточной информации для признания приобретения заявленным обозначением различительной способности.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.10.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.06.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель считает необоснованным вывод экспертизы о признании неохраноспособным словесного элемента «Integrator»;

- в возражении приведены выдержки из законодательства, приведены конкретные примеры обозначений, указывающих на назначение товаров: например, «для детей и будущих мам», «для мальчиков» и т.п.;

- из имеющегося заключения по результатам экспертизы невозможно установить, по каким именно критериям обозначение «Integrator» («Интегратор» или «Цифровой интегратор») отнесено к назначению или иным аналогичным характеристикам товаров и услуг;

- комплексное обозначение «Integrator Digital» («Цифровой интегратор») в приведенном экспертизой словаре отсутствует;

- обозначение «Integrator Digital» не указывает ни на область применения, либо функции товаров и услуг, ни на круг потенциальных потребителей;

- экспертизой не обоснован вывод об отсутствии различительной способности у обозначения «Integrator Digital» («Цифровой интегратор»);

- обозначение «Интегратор» должно рассматриваться преимущественно в качестве специфического технического термина, который известен в следующих значениях: «прибор для автоматического вычисления определенных интегралов некоторых графически заданных функций», «прибор для механического вычисления площадей, статических моментов и моментов инерции плоских фигур», «то же, что интегрирующее устройство», «электронное вычислительное устройство для определения интегралов некоторых видов» и т.д. (см. электронные словари);

- в техническом смысле существуют: «гидравлический интегратор», «гигроскопический интегратор», «пневматический интегратор», «оптический интегратор» и т.п.;
- в общепринятом техническом смысле под «интегратором» или «интегрирующим устройством» понимается прибор (вычислительное устройство) для определения интегралов, площадей, иные технические устройства;
- оценка словесного элемента «Integrator» по отношению к заявленным товарам и услугам показала, что в отношении товаров 09 класса МКТУ приборы подобного вида и назначения отсутствуют. Анализ элемента «Integrator» в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ не целесообразен. Так, вряд ли обозначение, характеризующее товар определенного вида (устройство, прибор), может одновременно содержать в себе характеристики услуг;
- заявленное обозначение носит семантически нейтральный характер и не содержит каких-либо ссылок и характеристик, приведенных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, наличие которых доказывает отсутствие различительной способности;
- заявленное обозначение изначально обладает различительной способностью, в связи с чем, представление соответствующих доказательств, свидетельствующих о приобретенной различительной способности, не целесообразно. Вместе с тем, ряд писем потребителей товаров и услуг заявителя свидетельствует об известности заявленного обозначения и возникновении устойчивых ассоциаций;
- в заявленном обозначении элемент «Integrator» является сильным элементом, а элемент «Digital» - слабым.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить поступившее 12.10.2021 возражение, отменить решение Роспатента от 25.06.2021 в части признания неохраняемым элемента «Integrator Digital» и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020732441 в отношении заявленных товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены:

- распечатки из словарей и энциклопедий – [1];

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства – [2];
- распечатка в отношении назначения и области применения интегратора-счетчика – [3];
- благодарственные письма в адрес заявителя – [4].

На заседании коллегии были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотренные требованием пункта 44 Правил ППС. А именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ, так как сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **Интегратор** по свидетельству № 309888, приоритет от 23.05.2005, срок действия регистрации продлен до 23.05.2025, правообладатель: ООО "Алгоритм Топливный Интегратор", 125167, Москва, Ленинградский пр-кт, д.47, стр.2, эт/пом/ком 3/IV/19-37б;



- **ИНТЕГРАТОР ИТ** по свидетельству № 426432, приоритет от 09.06.2009, срок действия регистрации продлен до 09.06.2029, правообладатель: ООО "Интегратор ИТ", 105005, Москва, Аптекарский пер., 4.

Заявителем были представлены пояснения в ответ на дополнительные обстоятельства, основные доводы которых сведены к следующему:

- словесное обозначение «INTEGRATOR DIGITAL» действительно может быть признано сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 309888, № 426432. Однако, сравниваемые обозначения зарегистрированы и заявлены на регистрацию в отношении товаров (услуг), не являющихся однородными. Следует при этом отметить, что включение в заявленное обозначение элемента «DIGITAL» и изобразительные элементы в существенной степени снижают сходство сравниваемых обозначений, что снижает возможность их смешения в сознании потребителей;

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в свидетельстве № 309888 имеют специфическую и узкую функциональную направленность: обеспечение потребностей материально-технического обеспечения промышленных предприятий, главным образом - в топливной сфере. Потребителями указанных услуг являются предприятия и организации топливно-энергетического сектора. Услуги заявителя оказываются в сфере информационных технологий, а также в иных областях коммерческой деятельности;

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 426432 предположительно осуществляет коммерческую деятельность в сфере компьютерных технологий. Отдельные виды услуг заявителя, включенные в 35, 42 классы МКТУ, также оказываются в сфере информационных технологий. Однако, отсутствие однородности обусловлено тем, что сама по себе сфера информационных технологий представляется достаточно широкой, вмещающей в себя значительное количество различных товаров и услуг. Услуги, оказываемые правообладателем товарного знака по свидетельству № 426432, обеспечивают функционирование компьютерных баз данных. Заявителем оказываются услуги в сфере ИТ (по классам 35 и 42 МКТУ), то есть услуги SaaS (software as a service — программное обеспечение как услуга (в том числе услуги внешние в области ИТ, предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов, размещение компьютерных сайтов и т.п.) Указанный вид коммерческой деятельности получил распространение сравнительно недавно, предполагает принципиально иную, специфическую модель обслуживания клиентов, в рамках которой заказчикам (подписчикам) предоставляется готовое прикладное программное обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером, при этом указанное ПО не размещается (не устанавливается, не устанавливается и т.п.) на компьютере пользователя, а находится в «облачном сервисе». Поставщик в этой модели самостоятельно управляет приложением, предоставляя заказчикам доступ к функциям с клиентских устройств, как правило, через мобильное приложение или веб-браузер. В указанной модели коммерческой деятельности компьютерные базы данных как таковые вообще не

задействованы и не участвуют, вследствие чего, речь идет о принципиально различных видах коммерческих услуг, не являющихся однородными;

- можно усмотреть по формальным критериям однородность таких видов услуг, как «услуги по распространению компьютерного программного обеспечения и его технической поддержке» (свидетельство № 426432) и «тиражирование компьютерных программ» (заявитель). В данном случае, речь идет о разных видах деятельности, но, принимая во внимание возможные сомнения, заявитель согласен с исключением из заявленного перечня этих услуг;

- остальными товарами и услугами, указанными в перечнях противопоставленных товарных знаков, заявитель не занимается;

- сам факт предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам свидетельствует о необоснованности вывода экспертизы об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения;

- заявителем представлено заявление о внесении изменений в перечень в связи с сокращением перечня товаров (услуг), заявленных на регистрацию:

09 класс МКТУ – *«приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; публикации электронные загружаемые; соединения для электрических линий; соединения электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами»;*

35 класс МКТУ – *«бизнес-аудит (коммерческий анализ); изучение рынка; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации по организации бизнеса; консультации в сфере бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; менеджмент в области творческого бизнеса; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование экономическое; прокат рекламных материалов; разработка рекламных концепций; редактирование рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; управление внешнее административное для компаний; управление потребительской деятельностью»;*

услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; экспертиза деловая»;

42 класс МКТУ – «анализ компьютерных систем; дизайн графический рекламных материалов; инжиниринг; исследования в области информационных технологий; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; консультации в области дизайна веб-сайтов; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление поисковых средств для Интернета; проведение исследований по техническим проектам; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление технической документации; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; размещение компьютерных сайтов (веб-сайтов); создание информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц (услуги в области информационных технологий)».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (17.06.2020) заявки № 2020732441 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 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.

Согласно пункту 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 пункту 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 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 обозначениях 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 обозначениях 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).



Заявленное обозначение  по заявке № 2020732441 является комбинированным, состоит из стилизованной окружности, стилизованного изображения робота и словесного элемента «Integrator Digital». Согласно материалам возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «оранжевый, черный, фиолетовый».

В части несоответствия словесного элемента «Integrator Digital» заявленного обозначения в отношении товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Слова «Integrator Digital» в переводе с английского языка на русский язык означают – «интегратор цифровой». Интегратор – устройство, выходной сигнал которого пропорционален интегралу от входного сигнала; прибор для автоматического вычисления определенных интегралов некоторых графически заданных функций; аналоговое вычислительное устройство, предназначенное для интегрирования функций, заданных аналитически и т.д. Различают интеграторы цифровые и аналоговые. Цифровой интегратор – решающий блок цифровой интегрирующей машины. В цифровых интеграторах и входной и выходной сигналы представлены в виде цифровых кодов, по своей сути являются сумматорами с накоплением. Цифровые интеграторы могут быть построены как аппаратно – в виде сумматоров с обратной связью, так и программно. Интеграторы имеют широкое применение: в информационной обработке и преобразовании сигналов, в электронике, в радиотехнике; в научном экспериментальном оборудовании, измерительных приборах; в аналоговых вычислительных машинах; при учете наработки, ресурса оборудования; в технологических процессах, например, при напылении пленок и т.д. (см. электронные словари: <https://wiki2.org/ru/Интегратор>, translate.google.ru, словари [1], <https://translate.academic.ru/Integrator>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/>).

Таким образом, слово «интегратор» представляет собой известное понятие, которое закреплено в словарных источниках и связано с обработкой информации, интегрированием и получением данных. Интегратор получил широкое распространение в информационной обработке и преобразовании сигналов, в электронике, радиотехнике, в вычислительных машинах и т.д. При этом элемент «Integrator Digital» в переводе «интегратор цифровой» каких-либо иных ассоциаций не вызывает, его смысл очевиден и не требует домысливания.

Следовательно, элемент «Integrator Digital» ввиду своего смыслового значения является неохраняемым элементом в отношении заявленных товаров 09 класса

МКТУ «приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; публикации электронные загружаемые; соединения для электрических линий; соединения электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами», представляющих собой программные продукты и электрические соединения, установки, и сопутствующих им услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; дизайн графический рекламных материалов; консультации в области дизайна веб-сайтов; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление поисковых средств для Интернета; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; размещение компьютерных сайтов (веб-сайтов); создание информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц (услуги в области информационных технологий)», поскольку прямо, без домысливания указывает на их свойства и назначение на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Заявитель считает, что заявленное обозначение изначально обладает различительной способностью, однако, в обоснование присутствия на рынке своей продукции, маркируемой заявленным обозначением, представляет документы [4], анализ которых показал следующее.

Документы [4] представляют собой благодарственные письма, которые, по мнению заявителя, подтверждают факт использования заявленного обозначения, а также его известности.

Вместе с тем, одних лишь писем потребителей недостаточно для вывода о том, что заявленное обозначение, в том виде, как заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, приобрело различительную способность и способно восприниматься в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя. Заявителем не были представлены фактические сведения о длительности, интенсивности использования заявленного обозначения, территории и объемы реализации товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах

на рекламу, ее длительности и интенсивности, результаты социологических опросов, сведения о публикациях в журналах, газетах и иных средствах массовой информации о товарах и услугах, сопровождаемых заявленным обозначением.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного использования заявителем в качестве средства индивидуализации заявленных товаров и услуг.

Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Таким образом, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«бизнес-аудит (коммерческий анализ); изучение рынка; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации по организации бизнеса; консультации в сфере бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; менеджмент в области творческого бизнеса; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование экономическое; прокат рекламных материалов; разработка рекламных концепций; редактирование рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; управление внешнее административное для компаний; управление потребительской деятельностью; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; экспертиза деловая»*, представляющих собой услуги рекламы, маркетинга, бизнес-услуги, элемент «Integrator Digital» не носит описательного характера и не способен прямо указывать

на какие-либо характеристики данных услуг. Представляется нереальным, что услуги рекламы, маркетинга, бизнес-услуги и т.п. связаны исключительно с цифровыми интегрирующими устройствами.

В отношении услуг 42 класса МКТУ *«инжиниринг; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; исследования в области информационных технологий; проведение исследований по техническим проектам; составление технической документации»*, представляющих собой научные и исследовательские услуги, элемент «Integrator Digital» не носит прямого описательного характера и не способен прямо указывать на какие-либо характеристики данных услуг.

Таким образом, словесный элемент «Integrator Digital» заявленного обозначения в отношении всех услуг 35, а также части услуг 42 классов МКТУ является фантазийным и отвечает требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

В качестве дополнительных оснований заявленному обозначению были противопоставлены следующие товарные знаки:

- **Интегратор** по свидетельству № 309888, приоритет от 23.05.2005, срок действия регистрации продлен до 23.05.2025, правообладатель: ООО "Алгоритм Топливный Интегратор", Москва. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ *«оптимизация логистических схем, оптимизация топливного обеспечения, оптимизация материально технического обеспечения предприятий»*, услуг 42 класса МКТУ *«усовершенствование логистических схем по обеспечению топливом»*;



- **ИНТЕГРАТОР ИТ** по свидетельству № 426432, приоритет от 09.06.2009, срок действия регистрации продлен до 09.06.2029, правообладатель: ООО "Интегратор ИТ", Москва. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской

Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по распространению компьютерного программного обеспечения и его технической поддержки»* в цветовом сочетании «белый, оранжевый, тёмно-синий».

Фонетическое и смысловое сходство словесного элемента «Integrator» заявленного обозначения и основного индивидуализирующего элемента «Интегратор» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 426432, 309888, с другой стороны, обуславливает фонетическое и смысловое тождество сравниваемых словесных элементов в целом. Словесный элемент «Digital» не придает заявленному обозначению качественно иной уровень восприятия. Отдельные визуальные отличия сравниваемых обозначений, то есть графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 426432, 309888 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35, 42 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ ограниченного перечня *«бизнес-аудит (коммерческий анализ); консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации по организации бизнеса; консультации в сфере бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; управление внешне административное для компаний»* и услуги 35 класса МКТУ *«оптимизация логистических схем, оптимизация топливного обеспечения, оптимизация материально технического обеспечения предприятий»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 309888 являются однородными, поскольку относятся к бизнес-услугам, имеют общее назначение (для организации бизнеса), имеют общий круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж» и услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по распространению компьютерного программного обеспечения и его технической поддержки» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 426432 относятся к видовому наименованию «сбор и систематизация информации во Всемирной сети», имеют общее назначение, общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «изучение рынка; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование экономическое; прокат рекламных материалов; разработка рекламных концепций; редактирование рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; управление потребительской деятельностью; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; экспертиза деловая» относятся к рекламе, продвижению, услугам по исследованию рынка, имеют иное назначение, другой круг потребителей и не являются однородными вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 426432, 309888.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ ограниченного перечня «инжиниринг; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; исследования в области информационных технологий; проведение исследований по техническим проектам; составление технической документации» и услуги 42 класса МКТУ «усовершенствование логистических схем по обеспечению топливом» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 309888 относятся к научным и техническим исследованиям, связаны с разработками, модернизацией, усовершенствованием процессов в

различных областях и т.п., то есть имеют общее назначение, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ *«анализ компьютерных систем; дизайн графических рекламных материалов; консультации в области дизайна веб-сайтов; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление поисковых средств для Интернета; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; размещение компьютерных сайтов (веб-сайтов); создание информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц (услуги в области информационных технологий)»* относятся к программным продуктам, информационными технологиям и не являются однородными вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 309888.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 426432, 309888 являются сходными до степени смешения в отношении части однородных услуг 35, 42 классов МКТУ ограниченного перечня.

Таким образом, принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 426432, 309888, а также однородность части услуг 35, 42 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2021, изменить решение Роспатента от 25.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020732441 с учетом дополнительных оснований.