

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 23.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КО-ФИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018738320 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Словесное обозначение **COFI** по заявке №2018738320, поданной 05.09.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 39, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.07.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018738320 в отношении части товаров 09 класса МКТУ и всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 39, 42, 45 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в

отношении заявленных части товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 36 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Согласно словарно-справочным источникам информации словесное обозначение «COFI» представляет собой сокращение от cost of funds index. COFI банк. индекс стоимости фондов [ресурсов], индекс стоимости привлечения капитала [средств] (индекс средневзвешенной стоимости банковского капитала, рассчитываемый исходя из процента, уплачиваемого по депозитам и займам у других банков; часто используется как основа для расчета процентов по кредитам с плавающей процентной ставкой) (см. Интернет [https://economy\\_en\\_ru.academic.ru/15500/cost\\_of\\_funds\\_index](https://economy_en_ru.academic.ru/15500/cost_of_funds_index), Англо-русский экономический словарь; <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Cost+of+Funds+Index>).

Таким образом, обозначение «COFI» представляет собой термин, являющийся лексической единицей, характерной для банковской сферы деятельности, в связи с чем для части заявленных услуг 36 класса МКТУ указывает на их вид и назначение, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для другой части заявленных услуг 36 класса МКТУ, не подпадающих под данное определение, заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения услуг и, следовательно, не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Документы, представленные заявителем, не позволяют установить факт приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком



по международной регистрации №1334271 с конвенционным приоритетом от 08.11.2016 – (1), правовая охрана которому на территории

Российской Федерации предоставлена на имя COFI S.R.L., Via Castagnole, 58/A TREVISO, Италия в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Роспатент 23.08.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в заключении экспертизы не приведены какие-либо обоснования в пользу широкой распространенности использования сокращения «COFI»;

- приведенный в заключении термин является узкоспециализированным научным термином, характерным именно для англоязычной научной литературы в сфере экономики;

- исходя из семантики обозначения «COFI» не представляется возможным установить на какое назначение и вид услуг (товаров) может указывать данный элемент.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018738320 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ, а также товаров и услуг 09 (части), 16, 35, 39, 42, 45 классов МКТУ, в отношении которых принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Распечатка с сайта [academic.ru/](http://academic.ru/), содержащая результаты перевода слова «COFI»;
2. Распечатка результатов поиска обозначения «COFI cost of funds index» по запросу в сервисе «Яндекс Подбор слов»;
3. Распечатка с сайта Википедия значения обозначения «cost of funds index»;
4. Материалы, касающиеся делопроизводства по заявке №2018738320.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.10.2019, заявителю были предоставлены материалы, подготовленные коллегией, представляющие собой копии страниц «Нового англо-русского банковского и экономического словаря», Б.Г.Федоров – СПб.: Лимбус Пресс, 2000 (титульная страница и стр. 5-7, 176, 177) - [4], содержащие значение обозначения «Cost-of-Funds Index (COFI)», с которыми заявитель был ознакомлен.

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

С учетом даты подачи заявки (05.09.2018) 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

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

Согласно пункту 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 его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

В соответствии с пунктом 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 **COFI** представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан знак по международной регистрации №1334271 – (1), который представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «COFI» и «ignitions», расположенные друг под другом выполненными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде импульсной линии.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «COFI», несущий в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Визуально между сравниваемыми обозначениями имеются различия, вместе с тем исполнение словесных элементов «COFI» сравниваемых обозначений стандартным шрифтом буквами одного алфавита, что усиливает их сходство.

С учетом изложенного, коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленный знак – (1) ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются сходными.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары 09 класса МКТУ «*Transformadores de tensión eléctrica / Трансформаторы электрического напряжения*», в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку (1), однородны заявленным товарам 09 класса МКТУ «трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие», поскольку относятся к одному виду товаров, имеют одно назначение, один рынок сбыта и один круг потребителей (широкий круг потребителей).

В возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров заявителем не оспаривается.

В качестве основания для отказа в заключении по результатам экспертизы указано, что для части заявленных услуг 36 класса МКТУ (относящихся к банковской сфере деятельности) заявленное обозначение «COFI» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой термин, используемый в банковской сфере деятельности (см. сайты [https://economy\\_en\\_ru.academic.ru/15500/cost\\_of\\_funds\\_index](https://economy_en_ru.academic.ru/15500/cost_of_funds_index), Англо-русский экономический словарь; <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Cost+of+Funds+Index>).

Для другой части заявленных услуг 36 класса МКТУ, не подпадающих под данное определение, заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Анализ соответствия заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Основным источником, который позволяет отнести обозначений к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература.

Заявленное обозначение «COFI» содержится в Новом англо-русском банковском и экономическом словаре [4], который представляет собой терминологический словарь, содержащий 15000 терминов в сфере банковского дела, экономики и финансов.

Согласно информации, размещенной в данном словаре, обозначение «COFI» представляет собой сокращение, созданное на основе первых букв слов английского словосочетания «Cost-of-Funds Index (COFI), означающее индекс стоимости ресурсов: индекс стоимости привлеченных денежных ресурсов финансовых институтов.

Что касается довода заявителя относительно того, что является узкоспециализированным научным термином, характерным именно для англоязычной научной литературы в сфере экономики, то следует отметить, что стремительное развитие международных экономических отношений, глобальных информационных технологий в последние годы ведет к массовому появлению в русской лексике иноязычных терминов, которые используются российскими специалистами в той или иной сфере деятельности.

С учетом изложенного заявленное обозначение «COFI» является термином, используемым специалистами в сфере финансовых услуг.

Согласно пункту 2 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О защите конкуренции» финансовая услуга – это банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц.

Перечень заявленных услуг 36 класса МКТУ включает следующие услуги: *«агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по*



вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая», которые относятся к финансовым услугам и, следовательно, в отношении данных услуг заявленное

обозначение не обладает различительной способностью и является общепринятым термином.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «СОFI», то в отношении указанных выше услуг 36 класса МКТУ ему не может быть предоставлена правовая охрана.

При этом коллегия отмечает, что материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения заявителем до даты подачи заявки, что позволило бы воспринимать заявленное обозначение не в его терминологическом значении, а в качестве товарного знака.

Что касается таких заявленных услуг 36 класса МКТУ, как *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги попечительские; все вышеперечисленные услуги, оказываемые, в том числе, в сфере интеллектуальной собственности»*, то следует отметить, что данные услуги представляют собой услуги, оказываемые в сфере недвижимости. Указание на то, что это словесное обозначение «СОFI» используется в качестве термина в данной сфере деятельности или является «описательным элементом» в словарно-справочных материалах отсутствует, следовательно, в отношении указанных выше услуг заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившего 23.08.2019, изменить решение Роспатента от 22.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018738320.**