

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 30.03.2021, поданное Благотворительным фондом «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА ИМЕНИ ВАСИ ПЕРЕВОЩИКОВА, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754482, при этом установила следующее.

Заявка №2019754482 на регистрацию словесное обозначения

**Национальный регистр
доноров костного мозга
имени Васи Перевощикова**

« _____ » была подана на имя заявителя 28.10.2019 в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 36, 41, классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.11.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019754482 в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесные элементы «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА», где «национальный» - относящийся или свойственный конкретной стране, «регистр» - список, учетный документ, имеющий правовое значение, «доноров костного мозга» - людей, дающих свой костный мозг для пересадки другому человеку – реципиенту (см. Интернет, словари <https://dic.academic.ru/>), которые являются неохранными для всех товаров 16 класса МКТУ и части услуг 35, 36, 41 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на их назначение.

Кроме того, поскольку доминирующее положение занимают неохранные словесные элементы "национальный регистр доноров костного мозга", то заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех товаров 16 класса МКТУ и части услуг 35, 36, 41 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающее различительной способностью.

А для другой части услуг 35, 36, 41 классов, не относящихся к регистру доноров костного мозга (таких как: абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; управление программами часто путешествующих; агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; обслуживание по кредитным карточкам; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; дискотеки; дрессировка животных;

дублирование; игры азартные; клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов и др.), не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.03.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание на то, что он является правообладателем



товарного знака «  » по свидетельству №667343 с приоритетом от 04.10.2017, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ, в котором все словесные элементы указаны в качестве неохраноспособных;

- Национальный регистр доноров костного мозга назван именем Васи Перевощикова - 9-летнего мальчика из Удмуртии, заболевшего острым лимфобластным лейкозом, публикация о котором была размещена на сайте Русфонда и заявителя;

- поскольку деятельность фонда направлена на розыск соответствующих доноров, проведение соответствующих юридических и медицинских процедур, следует учитывать специфику данной деятельности, врачебную тайну и отсутствие рекламы;

- заявитель прилагает подробный перечень различных публикаций о деятельности Фонда, в том числе с учетом их распространения по различным субъектам Российской Федерации, а также информация о взаимодействия с партнерами.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ.

К возражению приложены:

1. Копии свидетельств о государственной регистрации некоммерческой организации и о постановке на учет в налоговом органе;
2. Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности;
3. Устав благотворительного фонда;
4. Справка о Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перовощикова;
5. Материалы СМИ;
6. Сведения о партнерах;
7. Копии соглашений с благотворительными фондами «ХРУПКИЕ ЛЮДИ», «СПАСИ ЖИЗНЬ», «Нужна помощь», «Живи сейчас», «Детские сердца» с некоммерческой организацией «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «ТАКИЕ ДЕЛА»;
8. Публикации о работе Национального РДКМ.

В корреспонденции от 19.05.2021 представлены полнотекстовые сведения о деятельности Национального РДКМ, указанные в возражении в виде ссылок на различные Интернет-ресурсы [9].

На заседании коллегии, состоявшемся 09.06.2021, было представлено разрешение на использование имени Василия Перовощикова [10], а также ходатайство о переносе заседания коллегии для предоставления дополнительных материалов.

В корреспонденции от 16.06.2021, заявитель представил следующие материалы:

11. Сведения о деятельности международного фонда WMDA;
12. Копия протокола собрания учредителей РДКМ от 22.05.2017;
13. Договор № 28/09-17;
14. Справка о госконтрактах заявителя от 15.06.2021.

А также представил скорректированный перечень испрашиваемых к регистрации товаров и услуг:

- 16 класс МКТУ - *«бюллетени информационные; издания периодические;*

издания печатные; продукция печатная; регистры; реестры»;

35 класс МКТУ – «обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; услуги в области общественных отношений»;

36 класс МКТУ – «организация денежных сборов; поручительство; предоставление финансовой информации через веб-сайты; размещение фондов; сбор благотворительных средств; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование»;

41 класс МКТУ – «организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; шоу-программы».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (28.10.2019) заявки № 2019754482 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный

знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Национальный регистр
доноров костного мозга
имени Васи Перевощикова

Заявленное словесное обозначение « _____ » по заявке №2019754482 выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг:

16 класс МКТУ - *«бюллетени информационные; издания периодические; издания печатные; продукция печатная; регистры; реестры»;*

35 класс МКТУ – *«обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; услуги в области общественных отношений»;*

36 класс МКТУ – *«организация денежных сборов; поручительство; предоставление финансовой информации через веб-сайты; размещение фондов; сбор благотворительных средств; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование»;*

41 класс МКТУ – *«организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; шоу-программы».*

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Слова «Национальный регистр доноров костного мозга», как правомерно

указано экспертизой, имеют значения: «национальный» - относящийся или свойственный конкретной стране, «регистр» - список, учетный документ, имеющий правовое значение, «доноров костного мозга» - людей, дающих свой костный мозг для пересадки другому человеку – реципиенту (см. Интернет, словари <https://dic.academic.ru/>).

Таким образом, с учетом приведенных выше значений установлено, что словесные элементы «Национальный регистр доноров костного мозга» способны характеризовать испрашиваемые товары и услуги, указывая на их назначение, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраноспособными. Данный вывод не оспаривается заявителем в возражении, кроме того, данные словесные элементы указаны в заявочных материалах, в графе (524), в качестве неохраноспособных.

Вместе с тем, в состав заявленного обозначения входят слова «имени Васи Перовощикова», которые является оригинальной частью заявленного обозначения, поскольку представляет собой имя собственное, само название Национального регистра доноров костного мозга.

Коллегией были приняты во внимание сведения о деятельности заявителя, которая связана непосредственно с деятельностью благотворительного фонда [1-4, 7, 12-14], об известности благотворительного фонда благодаря публикациям в СМИ [5, 8, 9], разрешение на использование имени Василия Перовощикова [10] .

Деятельность благотворительного фонда соотносится с испрашиваемыми товарами и услугами 16, 35, 36, 41 классов МКТУ.

Кроме того, коллегией был принят во внимание тот факт, что заявителю



принадлежит исключительное право на товарный знак «» по свидетельству №667343, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ.

Таким образом, заявленному обозначению по заявке №2019754482 может быть предоставлена правовая охрана в целом с исключением словесных элементов «Национальный регистр доноров костного мозга» из правовой охраны.

С учетом того, что заявителем был скорректирован перечень испрашиваемых к регистрации товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ, основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренное пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, может быть снято.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2021, отменить решение Роспатента от 30.11.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019754482.