

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2025, поданное Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Универсальный Университет», город Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023761692, при этом установила следующее.

UNIVERSAL
UNIVERSITY

Заявленное обозначение «UNIVERSITY» по заявке №2023761692 с приоритетом от 11.07.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 24.12.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023761692 в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с товарными знаками:

UNIVERSAL
- «UNIVERSITY» по свидетельству №734163 [1] с приоритетом от 15.05.2018, зарегистрированным на имя Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Универсальный Университет», 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 3, в отношении однородных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ;

- «Universal University» по свидетельству №748385 [2] с приоритетом от 18.12.2017, зарегистрированным на имя Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Универсальный Университет», город Москва, в отношении однородных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ;

- «ЮНИВЕРСАЛ», , , ,
«UNIVERSAL MOSCOW», «UNIVERSAL RUSSIA»,  по
свидетельствам №№524058 [3] (приоритет от 18.01.2013), 478355 [4]
(приоритет от 21.12.2011), 478354 [5] (приоритет от 21.12.2011), 478656 [6]
(приоритет от 07.10.2011), 491273 [7] (приоритет от 22.09.2011), 508103 [8]
(приоритет от 22.09.2011), 173785 [9] (приоритет от 05.12.1996),
зарегистрированными на имя Юниверсал Сити Студиос ЛЛК, Соединенные
Штаты, в отношении однородных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Также словесный элемент «UNIVERSITY» - в переводе с англ. языка «Университет» - высшее учебно-научное заведение, в котором ведется подготовка специалистов по фундаментальным и многим прикладным наукам, различным отраслям народного хозяйства и культуры (см. Интернет, <https://www.multitrans.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=UNIVERSITY&l1=1&l2=2>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/302558>) не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг 16 и 41 классов

МКТУ, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.12.2024. Доводы возражения сводятся к тому, что:

- заявитель сокращает перечень товаров и услуг до товаров 16 класса МКТУ «учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)» и до услуг 41 класса МКТУ «воспитание; информация по вопросам воспитания и образования; услуги образовательно-воспитательные; услуги в сфере среднего образования; услуги в сфере высшего образования; обучение; обучение заочное; образование дополнительное; обеспечение учебного процесса; подготовка учебных программ; проведение экзаменов; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], переподготовка профессиональная, обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов, конференций, семинаров, курсов дистанционного обучения; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; публикация образовательных и учебных пособий; развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий, организация выставок с культурно-просветительной целью»;

- заявленные товары и услуги после сокращения перечня не будут однородными противопоставленным знакам по свидетельствам №734163 и №748385;

- противопоставленные обозначения, зарегистрированные на имя «Юниверсал Сити Студиос ЛЛК» не являются сходным до степени смешения с заявленным обозначением ни по одному из критериев сходства;

- правообладатель противопоставленных регистраций (Юниверсал Сити Студиос ЛЛК) принял решение выдать согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2023761692.

Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков №524058, 478355, 478354, 478656, 491273, 508103, 173785 (Юниверсал Сити Студиос ЛЛК) представлен в корреспонденции, поступившей 12.05.2025.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.12.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023761692 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (11.07.2023) заявки №2023761692 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

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.

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, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно

ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «UNIVERSAL UNIVERSITY», выполненные буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023761692 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ.

В заявленном обозначении элемент «UNIVERSITY» (в переводе с англ. яз. - университет), является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой видовое наименование

предприятия.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №734163 [1] представляет собой обозначение, выполненное латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №748385 [2] представляет собой обозначение, выполненное латинскими буквами. Слово «University» является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №524058 [3] представляет собой словесное обозначение «ЮНИВЕРСАЛ», выполненное русскими буквами. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №478355 [4] представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент «UNIVERSAL» выполнен латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №478354 [5] представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент «UNIVERSAL» выполнен латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству

№478656 [6] представляет собой комбинированное обозначение, словесные элементы «UNIVERSAL CHANNEL» выполнены латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «UNIVERSAL MOSCOW» по свидетельству №491273 [7] представляет собой словесное обозначение, элементы «UNIVERSAL MOSCOW» выполнены латинскими буквами. Слово «Moscow» является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «UNIVERSAL RUSSIA» по свидетельству №508103 [8] представляет собой словесное обозначение, элементы «UNIVERSAL RUSSIA» выполнены латинскими буквами. Слово «RUSSIA» является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №173785 [9] представляет собой комбинированное обозначение, словесные элемент «UNIVERSAL» выполнен латинскими буквами. Слово «UNIVERSAL» является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 41 классов МКТУ.

Тождественный товарный знак по свидетельству №734163 [1] зарегистрирован на имя заявителя (ОГРН: 1197700010518) в отношении товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ. Предоставление правовой охраны тождественным товарным знакам в отношении идентичных товаров/услуг не предусмотрено действующим законодательством. во избежание двойной регистрации, при которой заявитель станет обладателем исключительных прав на тождественные товарные знаки в отношении идентичного перечня

товаров и услуг, заявитель исключил из заявленного перечня тождественные товары и услуги 16 и 41 классов МКТУ.

Также в результате внесения изменений в наименование правообладателя товарного знака по свидетельству №748385 (дата внесения записи в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации - 09.12.2024), указанное разночтение в имени заявителя и правообладателя товарного знака [2] было устранено. Заявитель является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №748385 [2].

В заявленном словесном обозначении основным индивидуализирующим элементом выступает словесный элемент «UNIVERSAL». Как было указано выше, словесный элемент «UNIVERSITY» является неохраняемым элементом, следовательно, относится к слабым элементам знака, не способным выполнять в нем индивидуализирующую функцию.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3-9] обусловлено вхождением фонетически и семантически тождественного словесного элемента «ЮНИВЕРСАЛ» / «UNIVERSAL» в противопоставленные знаки.

Заявленные товары 16 класса МКТУ *«учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)»* и товары 16 класса МКТУ *«детские книги, предполагающие активную деятельность, включенные в 16 класс, адресные книги, календари, книги рассказов для детей, книги с картинками для раскрашивания, комиксы, графические новеллы, журналы, посвященные кинофильмам и телевизионным программам, записные книжки, дневники, альбомы, в том числе альбомы для наклеивания вырезок, альбомы для фотографий, альбомы с рекламными плакатами, альбомы для этикеток, торговые карточки, включенные в 16 класс, поздравительные открытки, игральные карты, бумажные флажки, настенные плакаты»* противопоставленного товарного знака [9] соотносятся как род/вид, имеют

общее назначение, имеют общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Однородность услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, очевидна, ввиду того, что они относятся к услугам в области воспитания и образования, культурно-просветительским и услугам развлекательным, соотносятся как род/вид.

Следует отметить, что однородность товаров и услуг заявителем не оспаривалась.

Вместе тем, заявителем в возражении указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков по свидетельствам №№524058, 478355, 478354, 478656, 491273, 508103, 173785 на регистрацию товарного знака по заявке №2023761692 в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «» и противопоставленные товарные знаки «ЮНИВЕРСАЛ», «», «», «», «UNIVERSAL MOSCOW», «UNIVERSAL RUSSIA», «» [3-9] не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для товаров 16 класса МКТУ «учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)» и для услуг 41 класса МКТУ «воспитание; информация по вопросам воспитания и образования; услуги образовательно-воспитательные; услуги в сфере среднего образования; услуги в сфере высшего образования; обучение; обучение заочное; образование дополнительное; обеспечение учебного процесса; подготовка учебных программ; проведение экзаменов; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], переподготовка профессиональная, обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение colloquiums, конференций, семинаров, курсов дистанционного обучения; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; публикация образовательных и учебных пособий; развлечения; организация культурно-просветительных

мероприятий, организация выставок с культурно-просветительной целью» с учетом применения положений абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2025, отменить решение Роспатента от 24.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023761692.