

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 20.10.2020, поданное компанией Pearson Education Limited, 80 Strand, London WC2R 0RL, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.05.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1450523, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1450523 с конвенционным приоритетом от 19.12.2017, произведенной Международным Бюро ВОИС 19.06.2018 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1450523 представляет собой словесное обозначение «**PEARSON LEARNING STUDIO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 18.05.2020 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1450523 на основании предварительного отказа от 10.09.2019,

мотивированного несоответствием знака по международной регистрации №1450523 требованиям пунктов 1(3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1450523 в отношении указанных товаров и услуг послужило его сходство до степени смешения со знаками, содержащими словесный элемент «PEARSON» по международным регистрациям №№ 987510, 1262746, 1369116, которые охраняются на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров/услуг. Кроме того, словесный элемент «LEARNING STUDIO» исключается из самостоятельной правовой охраны.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.10.2020, указано, что заявитель согласен с исключением из правовой охраны входящих в словесное обозначение словесных элементов «LEARNING STUDIO».

Заявитель также сообщает, что доминирующим элементом обозначения является слово «PEARSON» - отличительная часть хорошо известного фирменного наименования крупнейшего в мире издательского и образовательного холдинга. Группа компаний Pearson - Пирсон существует более 250 лет, к настоящему времени насчитывает более чем 40 000 сотрудников в 70 странах мира. Компания в России имеет физические представительства в Москве и Санкт-Петербурге, сеть дистрибьюторов (2018 г. - 57 дистрибьюторов) в 29 городах России, русскоязычный сайт в доменной зоне .ru ([www.pearsonelt.ru](http://www.pearsonelt.ru)), а также специальные русскоязычные страницы в соцсетях.

Интеллектуальная собственность компании, в основном, управляется через головную компанию Pearson plc, однако в ряде случаев, товарные знаки регистрируются на имя дочерних компаний. Pearson Education Limited - является дочерним подразделением, английским филиалом глобальной компании Pearson plc, которой принадлежат указанные в тексте предварительного отказа ранее зарегистрированные товарные знаки.

Правообладатель противопоставленных знаков - компания Pearson plc предоставляет письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1450523 «PEARSON LEARNING STUDIO» и её использование своей дочерней компанией Pearson Education Limited.

Заявитель также предоставил официальный Отчет о финансовом состоянии компании заявителя, заверенный представителем компании, в котором указывается на прямое подчинение заявителя компании правообладателю противопоставленных товарных знаков с переводом значимой части.

На основании вышеизложенного заявитель просит предоставить охрану заявленному обозначению на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг с исключением из правовой охраны элемента «LEARNING STUDIO».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия письма представителя заявителя в Роспатент от 16 июня 2020 г.
2. Копии писем-согласий от 9 марта 2020 и от 31 марта 2020 с переводом.
3. Финансовый отчет с кратким переводом.

Оригиналы писем-согласий были представлены заявителем с корреспонденцией от 11.12.2020.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.12.2017) международной регистрации №1450523 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) 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 и способ их производства или сбыта.

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.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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).

Знак по международной регистрации №1450523, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**PEARSON LEARNING STUDIO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявитель выражает согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «LEARNING STUDIO» (обучающая студия), указывающего на назначение заявленных товаров и услуг и характеризующая их производителя.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №987510 [1] представляет собой словесное обозначение «**PEARSON TEST OF ENGLISH**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1262746 [2]



представляет собой комбинированное обозначение «**PEARSON English** e», которое охраняется, в частности, в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1369116 [3] представляет собой словесное обозначение «PEARSON», которое охраняется в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ.

Все противопоставленные товарные знаки принадлежат компании Pearson plc, 80 Strand GB- London, WC2R 0RL, Великобритания.

Сходство знаков установлено на основании фонетического тождества доминирующих словесных элементов «PEARSON», а также однородности товаров и услуг, относящихся к одним родовым и видовым группам товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки и испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1450523.

Заявитель не оспаривает сходство знаков и однородность указанных товаров и услуг, при этом информирует о том, что правообладатель и заявитель являются родственными компаниями, доказательством чего является финансовый отчет (3).

Заявителем представлены оригиналы писем-согласий правообладателя противопоставленных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1450523 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Представленные письма-согласия свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и визуальные различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1450523 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1450523.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.10.2020, отменить решение Роспатента от 18.05.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1450523 с исключением из правовой охраны словесного элемента «LEARNING STUDIO».**