

## 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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.11.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом "ПЛЭЙТУДЭЙ СНГ", Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021733829, при этом установлено следующее.

**PTD**

Обозначение **PTD** по заявке №2021733829, поданной 01.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021733829 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание согласных букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 18.11.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является одним из лидеров рынка производителей детской одежды в России. Так, начиная с 2018 года, обозначение «PTD» используется им в качестве средства индивидуализации детской одежды, а с 2020 года – в качестве средства индивидуализации детской обуви;

- за время использования обозначение «PTD» в качестве средства индивидуализации детской одежды и обуви до даты подачи рассматриваемой заявки заявитель осуществлял деятельность по импорту и экспорту продукции, вводил товары в гражданский оборот, проводил активную рекламную кампанию в сети Интернет;

- вышеуказанное, по мнению заявителя, свидетельствует о приобретении известности заявленного обозначения;

- кроме того, заявитель считает, что вывод Роспатента об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности, мотивированный отсутствием у него словесного характера, является необоснованным в силу следующего;

- заявленное обозначение «PTD», представляющее собой сочетание согласных заглавных букв латинского алфавита, образованное путем сложения трех букв от обозначения «PLAYTODAY» (т.е. PLAY - P, TO - T, DAY - D), исключительное право на которое принадлежит заявителю, согласно зарегистрированным на его имя товарных

знаков **PLAYTODAY** по свидетельству №301727 с приоритетом от



20.12.2004 и по свидетельству № 483825 с приоритетом от 13.04.2012 в отношении тех же товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ;

- поскольку в течение длительного времени (с 20.12.2004) заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «PLAYTODAY» по свидетельству № 301727, зарегистрированного в отношении тех же товаров и услуг, то обозначении "PTD" воспринимается адресной группой потребителей как аббревиатура товарного знака «PLAYTODAY»;

- заявленное обозначение "PTD" ассоциативно и фонетически сходно с обозначением «PLAYTODAY», следовательно, узнаваемость заявленного обозначения основана на «старшем» обозначении заявителя «PLAYTODAY»;

- заявитель полагает, что совместное использование обозначения «PTD» и обозначения «PLAYTODAY» на различных товарах в течение долгого времени, позволяет утверждать о возникновении ассоциативных связей между заявителем (АО «ПЛЭЙТУДЭЙ СНГ»), товарным знаком «PLAYTODAY», правообладателем которого является заявитель, и обозначением «PTD»;

- в подтверждение возможности регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке заявитель приводит наличие зарегистрированного на его имя товарного знака



по свидетельству № 884588 с приоритетом от 02.02.2022 в отношении товаров и/или услуг 03,05,18,25,35 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021733829 в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем в материалы дела были представлены следующие материалы:

1. Контракт № 6 НWR/5 2018 от 20.07.2018 и приложения к нему;
2. Контракт № 1 /GEJ 2018 от 15.11.2018 и приложения к нему;
3. Договор на оказание услуг по размещению рекламы в Интернете №252/18 от 25.06.2018 и приложения к нему;
4. Сведения о товарных знаках по свидетельствам №301727; № 483825; № 884588;
5. Фотография магазина.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.06.2021) поступления заявки № 2021733829 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

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 пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

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 пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021733829 заявлено

**PTD**

обозначение выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое обозначение представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью, а поскольку оно состоит исключительно из неохраноспособного элемента «PTD», ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не охраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности заявителем были представлены материалы, анализ которых показал следующее.

Представленные два контракта [1, 2], заключенные заявителем с китайскими компаниями, датированы, начиная с июля 2018 года, то есть незадолго до даты (01.06.2021) подачи заявки. При этом финансовые документы, иллюстрирующие оплату заказов по данным договорам, датированы, начиная с сентября 2018 года. Кроме того, к контрактам не приложены российские грузовые таможенные декларации, заверенные удостоверительными отметками таможенного учреждения Российской Федерации, которые подтверждали бы факты законного пересечения этими товарами государственной границы Российской Федерации, а также сведения о том, что поставляемый товар был маркирован заявленным обозначением.

Следует также отметить, что согласно данным контрактам предусматривалась поставка следующих товаров 25 класса МКТУ, а именно: куртка, брюки, жилет, комбинезон, плащ, ботинки. Вместе с тем, перечень заявленных товаров 25 класса МКТУ включает и иные товары, например, апостольники, банданы, белье нижнее, боа, и другие виды одежды и обуви, а также товары 18 класса МКТУ, которые относятся к шорным изделиям; изделиям багажным и сумкам для транспортировки; шкурам животных; зонты от дождя и солнца.

Таким образом, данные контракты и приложения к ним [1, 2] не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ.

Договор [3] заключен 25.06.2018, то есть незадолго до даты (01.06.2021) подачи заявки и иллюстрирует создание сайта playtoday.ru, а также оказание услуг заявителю по размещению контекстной рекламы на площадках Яндекс.Директ, Google Adwords, Бегун, MediaTarget, Facebook.com, ВКонтакте, [Target@Mail.ru](mailto:Target@Mail.ru).

Вместе с тем, к договору не приложены документы, исходя из которых можно было бы проследить какая конкретно рекламная информация (текст, объявления) были размещены на указанных выше сайте и Интернет-площадках до даты подачи рассматриваемой заявки.


Что касается указанных в тексте возражений ссылок на страницы из сети Интернет маркетплейсов России, то на указанных сайтах опубликована информация об



обозначением , которое отличается от заявленного буквенного

обозначения .


На фотографии магазина отсутствует дата, что не позволяет соотнести с датой подачи рассматриваемой заявки, а также к данному документу не приложены материалы, подтверждающие, что продукция, представленная в данном магазине, является продукцией заявителя и маркирована заявленным обозначением.

Относительно довода заявителя о наличии зарегистрированных на его имя товарных знаков  по свидетельству №301727 с



приоритетом от 20.12.2004 – (1);

по свидетельству

№483825 с приоритетом от 13.04.2012 – (2); 

приоритетом от 02.02.2022 – (3) в отношении тех же товаров и услуг 18, 25 и 35 классов

МКТУ, то следует отметить, что они существенно отличаются от заявленного

обозначения, поскольку товарные знак (1) является словесным, товарный знак (2)

является комбинированным, включающим изобразительный элемент и словесный

элемент «playToday»; товарные знак (2) также является комбинированным

обозначением, представляющим собой композицию из изобразительного элемента и

обозначение , которое в данном случае имеет неоднозначное прочтение,

поскольку последняя буква приближена к начертанию буквы «а» и обозначение может быть прочитано, как слово «рта».

Довод заявителя о том, что российским потребителем заявленное обозначение «РТD» воспринимается как аббревиатура, образованная от слова «PLAYTODAY» (т.е. «P» - первая буква части PLAY, «T» - первая буква части TO, «D» - первая буква части DAY) носит декларативный характер и не подтвержден какими-либо материалами.

Довод заявителя о том, что с 20.12.2004 исключительное право на товарный знак **PLAYTODAY** по свидетельству №301727 с приоритетом от 20.12.2004 принадлежит заявителю не соответствует действительности, поскольку первоначально правообладателем данного товарного знака являлось Общество с ограниченной ответственностью "Джеффа" Москва;

- в 2008 году – компания БОЦКЛЕР ТРАДИНГ, Лтд, П.О. Бокс 3321, Драке Чамберс, Роад Товн, Тортола, Британские Виргинские Острова (VG) согласно договору об уступке товарного знака в отношении всех товаров и/или услуг (договор РД0038071 от 03.07.2008);

- в 2011 году – компания Ламбертс Трэйдинг ЛЛП, 60 Кэннон Стрит, Лондон, ЕЦ4Н 6НП, Соединенное Королевство (GB), согласно государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (договор РД0082273 от 09.06.2011);

- в настоящее время - Общество с ограниченной ответственностью "Каспер Групп", 123592, Москва, ул. Кулакова, д.20, стр.1Г, согласно государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (договор РД0219173 от 22.03.2017).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает, что нет оснований полагать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки № 2021733829 приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, самим заявителем и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2022.**