

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 14.10.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356065, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оптима обувь», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2007705163 с конвенционным приоритетом от 10.11.2006 был подан на регистрацию на территории Российской Федерации 27.02.2007 и зарегистрирован 31.07.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №356065 в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), а именно «обувь спортивная», на имя Нью Бэлэнс Атлетик Шу, Инк., 20 Гест Стрит, Бостон, Массачусетс 02135, Соединенные Штаты Америки, информация о чем была опубликована 25.08.2008 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №16 за 2008 год. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №356065 действует до 27.02.2027. Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 12.12.2016, в дальнейшем наименование правообладателя товарного знака по свидетельству №356065 было изменено на Нью Бэлэнс Атлетикс, Инк., 100 Гест Стрит, Бостон, штат Массачусетс 02135, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель или

компания «New Balance»). По лицензионному договору №РД0371967, зарегистрированному Роспатентом 18.08.2021, неисключительное право использования товарного знака по свидетельству №356065 предоставлено Акционерному обществу «МФК ДжамильКо», 107031, Москва, Трубная пл., д. 2, эт. 1, пом. I, ком. 55 (далее - лицензиат).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №356065 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года №3520-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 года №166-ФЗ (далее – Закон).

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №356065 не обладает различительной способностью, поскольку содержит в своем составе единственный элемент в виде простой латинской буквы «N» без оригинального графического исполнения.

Лицо, подавшее возражение, в качестве аргументации своей позиции ссылается на ряд решений Суда по интеллектуальным правам в рамках дел №СИП-303/2024, №СИП-859/2019, №СИП-858/2019, №СИП-1152/2023, №СИП-591/2023, №СИП-1069/2023, а также на решение административного органа по заявке №2021733829, в которых, как он полагает, применены аналогичные правовые подходы при анализе обозначений, не обладающих различительной способностью.

Также в поступившем возражении отмечается, что причиной для его подачи явилась претензия со стороны правообладателя о незаконном использовании товарного знака по свидетельству №356065 и требование о выплате компенсации за такое использование.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356065 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, лицом, его подавшим, представлены следующие документы:

(1) копия претензии №WB-NB-130235 от 03.09.2024 с Заключением №130235-534060 от 03.09.2024;

(2) копии судебных актов по делам №СИП-303/2024, №СИП-1152/2023, №СИП-591/2023, №СИП-1069/2023;

(3) копия Решения Роспатента от 14.02.2023 по результатам рассмотрения возражения по заявке №2021733829.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №356065, ознакомленный в установленном порядке с возражением, 10.01.2025 представил свой отзыв по мотивам возражения (продублирован на заседании коллегии 13.01.2025), а также дополнения к нему, поступившие 26.02.2025, 25.03.2025, 15.05.2025, 01.07.2025.

Как отмечается в отзыве правообладателя от 10.01.2025, компания «New Balance», созданная более ста лет назад, является одной из ведущих компаний на рынке спортивной обуви, а разработанный дизайнером Терри Хеклером логотип в виде буквы «N» впервые появился в 1976 году на боковой поверхности признанной одной из лучших классических моделей кроссовок - «New Balance 320». В период с 1992 по 1999 годы правообладатель стал крупнейшей в мире компанией, занимающейся производством и продажей спортивной обуви. По настоящий день кроссовки с использованием оспариваемого товарного знака вводятся в гражданский оборот по всему миру и являются узнаваемым обозначением для товаров 25 класса МКТУ.

Правообладатель обращает внимание, что в поступившем возражении отсутствуют данные о восприятии оспариваемого товарного знака потребителями в качестве не обладающего различительной способностью. Между тем, оспариваемый товарный знак способен отличать продукцию правообладателя от других производителей спортивных товаров - «Adidas», «Nike», «Puma», «Reebok» и других известных брендов, предлагающих к продаже товары 25 класса МКТУ на протяжении почти 50 лет. По мнению потребителя, товары правообладателя с использованием его товарных знаков являются одними из лидеров на рынке кроссовок.

Оспариваемый товарный знак является сокращённым логотипом общего бренда правообладателя – «New Balance». На имя правообладателя зарегистрировано несколько товарных знаков «New Balance» в полном или сокращенном виде, а именно товарные знаки «» по свидетельству №92110, «**NEW BALANCE**» по свидетельству №92006, «» по свидетельству №92109 и «» по международной регистрации №949045, сведения о которых внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности на Федеральной таможенной службе России. Дистрибуция продукции правообладателя на территории Российской Федерации осуществляется под контролем правообладателя его лицензиатом - АО «МФК ДжамильКо».

Кроме того, на протяжении нескольких лет правообладателем ведется активная работа по пресечению незаконного использования оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации.

В дополнении к возражению, поступившему 26.02.2025, правообладатель указывает, что в период с начала 2020 года по конец 2021 года на территорию Российской Федерации было ввезено более 34000 пар обуви в сопровождении оспариваемого товарного знака. С учетом того, что правовая охрана оспариваемого товарного знака действует с 2008 года и была предоставлена ему как обладающему различительной способностью, признание ее недействительной на основании отсутствия различительной способности спустя более чем 17 лет с даты регистрации товарного знака, при этом при его активном использовании и известности потребителям, будет противоречить принципу правовой определенности. По мнению правообладателя, доводы заявителя могут касаться только того факта, что товарный знак, по его мнению, утратил ее после государственной регистрации. Между тем, утрата различительной способности товарного знака после его государственной регистрации не влечет за собой вывод о прекращении его правовой охраны в этой связи согласно правовым подходам Суда по интеллектуальным правам.

В дополнении к возражению от 25.03.2025 правообладатель обращает внимание, что оспариваемый товарный знак был надлежащим образом

зарегистрирован в стране происхождения – в Соединенных Штатах Америки, при этом имеет оригинальное исполнение и мировую известность, с учетом которой интересы правообладателя защищаются в иных странах, даже там, где он не имеет правовой охраны, например, в Китае.

Правообладатель считает, что оригинальное исполнение оспариваемого товарного знака обуславливается тем, что он представляет собой стилизованную букву «N», которая характеризуется использованием прямых линий, наклоном, объёмным начертанием, наличием окантовки, отсутствием засечек и не соотносится ни с одним распространенным шрифтом, имеет хорошо заметный для потребителя внешний вид. Кроме того, оспариваемый товарный знак является охраноспособной

частью принадлежащего правообладателю товарного знака «» по свидетельству №92110 с приоритетом от 26.03.1990, при этом, согласно правовым подходам Суда по интеллектуальным правам, элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью.

Правообладатель обращает внимание на длительность использования оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации, а именно, по состоянию на август 2004 года уже функционировал сайт правообладателя <https://newbalane.ru>, где были представлены кроссовки в сопровождении спорного обозначения, и с этого момента и до даты подачи оно активно использовалось и приобрело широкую известность.

По мнению правообладателя, о приобретении различительной способности оспариваемого товарного знака на дату подачи возражения свидетельствуют представленные им фактические данные об активном продвижении продукции.

В дополнении к отзыву, поступившему 15.05.2025, правообладатель ссылается на информацию, предоставленную его официальным лицензиатом, а именно, данные о реализации с 2016 по 2023 годы определенных моделей спортивной обуви «New Balance», объем продаж которых в этот период составил 1 422 652 пар. Помимо указанного, правообладатель также приводит данные о реализации продукции на

таких торговых площадках как Ozon и Wildberries, объем которой в денежном эквиваленте в период с 01.01.2023 по 14.10.2024 составил соответственно 330 и 70 миллионов рублей. Приведенные данные, как отмечает правообладатель, свидетельствует об интенсивности использования товарного знака, узнаваемости и востребованности продукции в сопровождении оспариваемого товарного знака потребителем.

В дополнении к отзыву, поступившему 01.07.2025, правообладатель приводит данные Федеральной таможенной службы России о значительном объеме ввезенной продукции, а также подчеркивает, что на формирование известности оспариваемого товарного знака потребителю повлияло длительное присутствие на рынке маркированной им продукции и активное ее продвижение, в том числе, за счет фирменных магазинов, партнерских точек продаж, маркетплейсов, упоминания в средствах массовой информации, а также использование этой продукции известными лицами.

В силу изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №356065.

Для подтверждения доводов отзыва правообладателем представлен следующий ряд документов, представленных как вместе с отзывом 10.01.2025, так и в дополнениях к нему, поступивших 26.02.2025, 25.03.2025, 15.05.2025, 01.07.2025, 17.07.2025:

(4) информация в отношении товарного знака №356065;

(5) информация с интернет-сайта <https://vyboroved.ru>;

(6) информация в отношении товарных знаков по свидетельствам №92110, №92006, №92109;

(7) информация в отношении товарного знака по международной регистрации №949045;

(8) информация о регистрации товарных знаков по свидетельствам №356065, №92110, №92006, №92109 и товарного знака по международной регистрации №949045 в ВОИС;

(9) подтверждение направления запроса в Федеральную таможенную службу России о предоставлении информации касательно ввоза на территорию Российской Федерации продукции с использованием товарного знака по свидетельству №356065;

(10) лицензионный договор между компанией «Нью Бэлэнс Атлетике, Инк.» и АО «МФК ДжамильКо» от 01.01.2021;

(11) информация об отгрузке товара с использованием товарного знака по свидетельству №356065 в пользу ООО «Вайлберриз»;

(12) информация о делах относительно защиты исключительного права на товарный знак по свидетельству №356065;

(13) счет-фактуры между компанией «Нью Бэлэнс Интернешнл Лимитед» и АО «МФК ДжамильКо» за 2021 год;

(14) скриншоты веб-архива сайта newbalance.ru;

(15) скриншоты сведений об офлайн-магазинах с веб-архива;

(16) скриншоты отзывов с Otzovik.com;

(17) скриншоты отзывов с Irecommend.ru;

(18) скриншоты с Youtube;

(19) скриншоты медиа-изданий и СМИ;

(20) скриншоты Википедии;

(21) скриншоты статьи с «Дзен» от 16.08.2023;

(22) скриншоты статьи с «Дзен» от 04.05.2020;

(23) скриншоты объема продаж на платформе Moneyplace;

(24) скриншоты объема продаж «New balance 9060»;

(25) скриншоты объема продаж «New Balance 2002»;

(26) скриншоты объема продаж «New Balance 530»;

(27) скриншоты сайта «Lamoda»;

(28) скриншоты с сайта «Стокманн»;

(29) скриншоты с сайта ЦУМ;

(30) скриншоты группы в социальной сети «ВКонтакте»;

(31) скриншоты сайтов с упоминанием В.В. Путина и Стива Джобса;

(32) скриншоты товаров с артикулами;

(33) информационное письмо АО «МФК ДжамильКо» №618 от 13.05.2025 с приложениями;

(33) скриншоты моделей кроссовок;

(34) скриншоты сервиса MPStats;

(35) копия ответа Федеральной таможенной службы России от 23.05.2025;

(36) запрос АО «МФК ДжамильКо» в Федеральную таможенную службу России.

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, в корреспонденции, поступившей 20.02.2025, 03.03.2025, 19.05.2025, 03.07.2025, представило свои пояснения относительно позиции правообладателя, при этом основные доводы сводятся к отсутствию документов, свидетельствующих о различительной способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №356065.

Лицо, подавшее возражение, считает, что у обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №356065, изначально отсутствовала различительная способность, что влечет вывод об ошибочности предоставления ему правовой охраны, несмотря на ее действие в течение 17 лет.

Такие содержащиеся в отзыве правообладателя сведения как история создания компании «New Balance» и ее мировая известность, сопоставление деятельности компании с другими компаниями по производству товаров для спорта, информация о принадлежащих правообладателю иных товарных знаках, наличие данных о средствах индивидуализации правообладателя в реестр Федеральной таможенной службы, использование товарного знака под контролем правообладателя его лицензиатом и деятельность правообладателя по пресечению его незаконного использования, в том числе и за рубежом, сами по себе не доказывают приобретение различительной способности конкретного обозначения на определенной территории.

Из представленной товарно-сопроводительной документации на поставку и реализацию продукции, произведенной в иных странах мира, нежели место происхождения правообладателя, не следует прямая связь с правообладателем, а

также ввиду наличия у правообладателя нескольких товарных знаков не следует, что продукция сопровождалась именно оспариваемым товарным знаком.

Представленные правообладателем документы либо не датированы, либо относятся к более позднему периоду, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, что не позволяет рассматривать их в качестве относимых доказательств по делу.

Приведенные в отзыве правообладателя ссылки на судебные и административные акты по иным товарным знакам не имеют отношение к настоящему спору.

В отзыве правообладателя не приводится никаких убедительных доказательств наличия или приобретения оспариваемым товарным знаком различительной способности, не имеется сведений о широкомасштабной рекламной кампании, социологических исследований, данных об объемах производства и поставок товаров.

Позиция 25 класса МКТУ «обувь спортивная», для которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак, включает разные виды обуви, такие как, кроссовки, ботинки, слипоны, кеды, полукеды, бутсы, обувь типа «пять пальцев», ботинки для коньков, велосипедные туфли, гимнастические туфли, легкоатлетические туфли, ботинки для борьбы и бокса, туфли для тенниса и т.д., однако правообладатель приводит данные только в отношении единственной разновидности обуви – кроссовки, следовательно, для иных видов спортивной обуви она не доказана.

К вышеуказанным доводам прилагаются следующие документы (копии):

(37) постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2017;

(38) сведения из сети Интернет, в том числе с сайта www.oborot.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

Необходимо указать, что в соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против

предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяется исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (далее – Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации).

При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующего возражения, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты конвенционного приоритета (10.11.2006) оспариваемого товарного знака по свидетельству №356065 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Пункт 2 статьи 1512 Кодекса предусматривает возможность для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку в течение всего срока его действия в том случае, если она была предоставлена, в частности, с нарушением пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при этом содержание названной нормы соотносится с положениями пункта 1 статьи 6 Закона, действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №356065.

Положения подпункта 2 статьи 1512 Кодекса применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

Следует отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

В этой связи следует руководствоваться правовой позицией, сформулированной Судом по интеллектуальным правам и отраженной в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СИП-23/20.

Так, Суд по интеллектуальным правам указал, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Согласно материалам возражения (приложение 1) между компанией «New Balance» и ООО «Оптима обувь» имеются спорные взаимоотношения, касающиеся нарушения исключительного права правообладателя на товарный знак по свидетельству №356065 со стороны лица, подавшего возражение, при введении в гражданский оборот однородной продукции, а именно, детской обуви.

Между тем, доводы поступившего возражения касаются отсутствия различительной способности товарного знака, что подразумевает применение абсолютных оснований для отказа в его регистрации, которые позволяют без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц оценить существо спорного обозначения, его способность выполнять различительную и индивидуализирующую функции товарного знака. При этом под различительной способностью товарного знака необходимо понимать способность обозначения вызывать в сознании потребителей ассоциации, связанные с конкретным производителем маркируемой продукции.

Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака установлены в интересах неопределенного круга лиц, т.е. носят публичный интерес.

Названные обстоятельства позволяют сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Оптима обувь» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356065, препятствующим осуществлению деятельности указанного лица.

Что касается мотивов для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356065, то необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №356065 с конвенционным приоритетом от 10.11.2006, зарегистрированный для индивидуализации товара 25 класса МКТУ «обувь спортивная», представляет собой латинскую букву «N» в оригинальном графическом исполнении, характеризующуюся объёмным начертанием, наличием окантовки и наклонным расположением. Спорное обозначение является хорошо различимым и запоминающимся.

В распоряжении коллегии отсутствуют сведения о том, что данное изображение латинской буквы «N» соотносится с какими-либо из распространенных шрифтов. Более того, в материалах отзыва правообладателя относительно истории компании «New Balance» и ее продукции приводится информация о том, что спорное обозначение было разработано дизайнером Терри Хекслером. При обращении к общедоступным сведениям сети Интернет¹ коллегия выявила подтверждение приведенной правообладателем информации относительно профессиональной деятельности названного дизайнера для компании «New Balance».

При анализе материалов дела также было принято во внимание, что оспариваемый товарный знак является охраноспособной частью принадлежащего

правообладателю товарного знака «» по свидетельству №92110 с более ранним приоритетом от 26.03.1990. Исходя из правовых подходов, сформулированных в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу №СИП-619/2018, от 13.07.2020 по делу №СИП-

¹ <https://street-beat.ru/blog/newbalance-history/>.

948/2019, от 06.07.2020 по делу №СИП-645/2019, от 24.05.2021 по делу №СИП422/2020, элементы, единожды признанные административным органом обладающими различительной способностью, обязаны и далее признаваться им в качестве таковых.

Учитывая названные обстоятельства, не усматривается вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №356065 не обладал различительной способностью на дату его приоритета.

Вместе с тем, согласно положениям абзаца 9 пункта 2 статьи 1512 Кодекса при рассмотрении вопроса об охраноспособности товарного знака принимаются во внимание обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения против предоставления ему правовой охраны, поданного по основаниям, предусмотренным, в частности, пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи необходимо указать, что коллегией были приняты во внимание доводы правообладателя о различительной способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №356065 и его ассоциировании с компаний «New Balance» в силу использования.

Так, в материалах отзыва правообладателя представлены архивные сведения с руссифицированного сайта <https://newbalance.com> (приложение 14), на котором начиная с 2004 года размещалась информация о продукции в сопровождении оспариваемого товарного знака и о возможности ее приобретения в различных российских магазинах. По состоянию на август 2021 года у компании «New Balance» насчитывалось 70 фирменных магазинов и 147 магазинов-партнеров (приложение 14). О наличии одобренных магазинов по реализации продукции «New Balance» на территории Российской Федерации следует из приложения к лицензионному договору между правообладателем и его лицензиатом - АО «МФК ДжамильКо» (приложение 10).

Из представленных правообладателем материалов следует, что в 2023 - 2024 годах кроссовки «New Balance» различного модельного ряда реализовывались через торговые площадки Wildberries, Ozon (приложение 34), общий объем реализации которых на площадке Ozon составил 123 тысяч пар на сумму более 330 млн. рублей, а площадка Wildberries реализовала товаров на сумму более 70 млн. рублей. Также согласно архивным данным за 2014 – 2024 годы кроссовки «New Balance» в сопровождении оспариваемого товарного знака предлагались к продаже через торговую площадку

Lamoda (приложение 27), а также были представлены в таких российских магазинах как Стокманн и ЦУМ (приложения 27, 28).

Согласно приведенным в отзыве правообладателя данным (приложение 33), с 2016 по 2023 годы на территорию Российской Федерации поставлялось более 1,4 млн. пар обуви «New Balance» через АО «МФК ДжамильКо».

Из официального ответа Федеральной таможенной службы России №14-30/31963дш от 23.05.2025 (приложение 35) в ответ на запрос АО «МФК ДжамильКо» от 27.12.2024 (приложение 36) следует, что с момента включения товарного знака по свидетельству №356065 в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности за №06917/12676-001/ТЗ-020924 на территорию Российской Федерации было ввезено кроссовок различных моделей на стоимость 4158409,6 тыс. долларов США.

Компания «New Balance» имеет свою страницу в русскоязычном сегменте Википедии, где также присутствуют фотографии кроссовок с нанесенным на них оспариваемым товарным знаком (приложение 20). При этом в тексте статьи публикуются ссылки на различные источники информации за 2014, 2015, 2019 годы.

В российской социальной сети «ВКонтакте» имеется официальная группа «New Balance», в которой размещались описания моделей кроссовок в сопровождении оспариваемого товарного знака с 2015 года, количество подписчиков которой на 2025 год составляет около 55 тысяч пользователей (приложение 30).

Об информированности потребителей о кроссовках «New Balance» свидетельствуют многочисленные отзывы потребителей с 2014 и с 2012 годов, приведенные на сайтах <https://otzovik.ru> и <https://irecommend.ru> соответственно (приложения 16, 17), а также обзоры на платформе Youtube от 2018, 2020, 2023, 2024 годов (приложение 18), где также приводится непосредственное изображение приобретенных кроссовок в сопровождении оспариваемого товарного знака.

Изображения кроссовок «New Balance» в сопровождении оспариваемого товарного знака присутствуют на фотографиях, опубликованных в различных статьях российских средств массовой информации в 2018, 2019, 2022, 2023 годах, посвященных деятельности правообладателя (приложения 5, 19, 21, 22) и его продукции. Кроме того, кроссовки «New Balance» неоднократно упоминались в российских средствах массовой информации, например, в 2019 и в 2020 годах, как спортивная обувь, использовать которую предпочитают личности с мировой известностью, такие как В.В. Путин и Стив

Джобс (приложение 31). При этом в статьях приводились фотографии упомянутых лиц в кроссовках «New Balance» с изображением оспариваемого товарного знака.

Таким образом, совокупность всех вышеупомянутых документов позволяет прийти к заключению о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №356065 обладал известностью и узнаваемостью в качестве средства индивидуализации компании «New Balance» на момент обращения ООО «Оптима обувь» в административный орган с настоящим возражением, что позволяет говорить о наличии приобретенной различительной способности этого товарного знака.

Коллегия приняла к сведению доводы лица, подавшего возражение, относительно того, что наличие у правообладателя нескольких товарных знаков «» по свидетельству №92110, «**NEW BALANCE**» по свидетельству №92006, «» по свидетельству №92109, «» по свидетельству №356065, «» по международной регистрации №949045 не позволяет утверждать, что его продукция сопровождается именно оспариваемым товарным знаком.

В этой связи следует указать, что все приведенные выше приложения с фотографическими материалами непосредственно включают изображения различного модельного ряда кроссовок «New Balance», на боковой поверхности которых присутствует спорное обозначение в различных цветовых сочетаниях, но при сохранении общей формы начертания. В этой связи следует упомянуть, что согласно сложившейся правоприменительной практике, если товарный знак зарегистрирован без указания цвета как элемента товарного знака, он может быть использован в любой цветовой гамме (см., например, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.11.2023 №СИП-428/2023).

Также вопреки доводам лица, подавшего возражение, использование правообладателем оспариваемого товарного знака для кроссовок, исходя из правоприменительной практики Суда по интеллектуальным правам, сформулированной в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 года № СП-23/20, считается надлежащим использованием и для иной формы такого товара, а именно, упомянутого в 25 классе

МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №356065 вида товара «спортивная обувь».

Что касается ссылки лица, подавшего возражение на ряд судебных и административных актов (приложения 2, 3), в которых были сделаны выводы об отсутствии различительной способности у буквенных обозначений «» по заявке №2021776361, «» по заявке №2021783948, «» по свидетельству №882787, «» по заявке №2021774798, «» по заявке №2021733829, то они не имеют преюдициального характера, вследствие чего не порождают необходимости аналогичных выводов по отношению к настоящему спору.

С учетом всех обстоятельств дела в совокупности, оснований для вывода об отсутствии у оспариваемого товарного знака по свидетельству №356065 различительной способности не имеется.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №356065.