

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 28.01.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАКСИМА ГРУПП», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023751290, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «САФАРИ Familia» по заявке №2023751290 с приоритетом от 14.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 02.10.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023751290 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).


Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками:



- с товарным знаком «  » по свидетельству №688664, с приоритетом от 15.03.2018 в отношении 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком « **SAFARI** » по свидетельству №781433, с приоритетом от 31.10.2019 в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «  » по свидетельству №839039, с приоритетом от 07.08.2020 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];

САФАРИ

- с товарным знаком « **SAFARI** » по заявке №2023751429, с приоритетом от 14.06.2023 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [4]. В настоящее время товарному знаку присвоен номер свидетельства №1119519.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.01.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, ввиду наличия очевидных фонетических, семантических и визуальных отличий;

- заявитель обращает внимание на тот факт, что обозначения противопоставлены в отношении 35, 36 классов МКТУ. Вместе с тем, проведенный анализ однородности услуг заявленного обозначения и услуг противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №781433, №839039 по основным и вспомогательным критериям однородности услуг показывает, что сравниваемые услуги абсолютно различны по роду, виду, назначению, кругу потребителей, условиям реализации, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному производителю. Соответственно сравниваемые перечни услуг являются неоднородными. С учетом отсутствия однородности вышеуказанных перечней, сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- вместе с тем, заявитель уточняет формулировку услуги 36 класса МКТУ «предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц», указав её в следующей редакции: «предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц, являющихся участниками программ лояльности в сфере розничной торговли». Таким образом, данная позиция более четко и однозначно связывает услугу непосредственно с розничной торговлей, а не с финансовой деятельностью;

- заявитель является правообладателем товарных знаков: «САФАРИ бонусная программа Familia» по свидетельству №1047818 (приоритет 05.06.2023), зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ и «САФАРИ на поиски брендов» по свидетельству №1059409 (приоритет 14.06.2023), зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- услуги по противопоставленной заявке №2023751429 очевидно являются однородными перечню услуг 35 класса МКТУ, имеющимся в товарных знаках заявителя;

- с учетом сходства до степени смешения обозначений заявителя, указанных выше, с противопоставленной заявкой №2023751429, то обозначению «САФАРИ SAFARI» по заявке №2023751429, должно быть отказано в предоставлении правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- отказ в регистрации заявленного обозначения со ссылкой на то, что такое обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками способствует появлению правовой неопределенности;

- товарные знаки со словесным элементом «Фамилия/Familia», принадлежащие заявителю, интенсивно используются на территории России в течение более 20-ти лет в отношении услуг магазинов и продвижения товаров;

- торговая сеть «Familia» — российский ритейлер, первая и единственная в стране федеральная сеть формата офф-прайс;

- в составе сети более 440 магазинов в 120 городах России. Также сеть широко представлена в Республике Беларусь;

- ребрендинг, осуществлявшийся торговой сетью периодически в течение более 20-ти лет, оставил неизменным главный индивидуализирующий, узнаваемый потребителями, элемент - слово «Фамилия»/«Familia».

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.10.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023751291 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.06.2023) заявки №2023751290 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 подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение

значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).


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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «САФАРИ Familia», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно, в две строки. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023751290 испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.


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

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным




«», состоящим из стилизованного изображения герба, в нижней части которого расположены словесные элементы «УСАДЬБА ФАМИЛИЯ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. В верхней части, над изображением герба, расположены неохраняемые словесные элементы «клуб загородного отдыха», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, зеленом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным


«», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным



«», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного овала, на фоне которого расположены стилизованные изображения звезды и волнистой линии, между которыми расположен словесный элемент «SAFFARI», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в золотом, темно-красном, белом, темно-желтом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] является словесным

«», состоящим из словесных элементов «САФАРИ SAFARI», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно, в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] было установлено, что в товарных знаках [1, 3] основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы

«УСАДЬБА ФАМИЛИЯ»/«SAFFARI». Указанное обосновывается тем, что в комбинированных обозначениях основное внимание и запоминание происходит именно по словесным элементам, на которых в первую очередь концентрируется внимание потребителей.

При этом в заявленном обозначении словесные элементы «САФАРИ Familia» не связаны друг с другом по смыслу, то есть не образуют семантическую конструкцию.

Также коллегия отмечает, что согласно общепринятому методологическому подходу, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания (например, «ШАПКА МОНОМАХА», «ELIXIR D'AMOUR»), при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

Кроме того, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени

однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал следующее.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы: «Familia»/«ФАМИЛИЯ».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным совпадением начальных и конечных частей, тождественным составом гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Словесный элемент «Familia» заявленного обозначения (в переводе с английского языка означает «семейство», см. <https://www.translate.ru>), при этом, словесный элемент «ФАМИЛИЯ» является транслитерацией буквами русского алфавита слова «familia».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] включают в свой состав семантически тождественные словесные элементы «Familia»/«ФАМИЛИЯ», смысловое значение которых хорошо известно российскому потребителю ввиду частого использования данного элемента.

На основании указанного, сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому и фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного товарного знака не приводит к сложности его прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данного обозначения.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-4] показал, что обозначения включают в себя фонетически тождественные словесные элементы: «САФАРИ»/«SAFARI»/«SAFFARI»/ «САФАРИ SAFARI».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным совпадением начальных и конечных частей, тождественным составом гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Словесный элемент «САФАРИ» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] имеет следующие значения: 1. Заповедник в Африке, в котором разрешена охота на диких зверей. 2. Охота в таком заповеднике. 3. Одежда прямого покроя из легкой гладкой ткани с карманами и отстрочкой. (см. Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык, 1998.).

Словесный элемент «SAFARI» противопоставленных товарных знаков [2-4] в переводе с английского языка означает «сафари», см. <https://www.translate.ru>), при этом, словесный элемент «SAFFARI» противопоставленного товарного знака [3] представляет собой тоже английское слово «SAFARI», где буква «F» повторяется два раза.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-4] включают в свой состав семантически тождественные словесные элементы «САФАРИ»/«SAFARI»/«SAFFARI»/ «САФАРИ SAFARI», смысловое значение которых хорошо известно российскому потребителю ввиду частого использования данного элемента.

На основании указанного, сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-4] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не приводит к

сложности их прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данных обозначений.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «администрирование программ лояльности потребителей; ведение автоматизированных баз данных; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; демонстрация товаров; маркетинг; маркетинг влияния; маркетинг целевой; макетирование рекламы; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров через лидеров мнений; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямой почтовой; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная» заявленного обозначения» заявленного обозначения относятся к услугам в области маркетинга, услугам рекламы, услугам по реализации и продвижению товаров и услуг.

Услуги 35 класса МКТУ «управление гостиничным бизнесом» противопоставленного товарного знака [1] представляют комплекс процессов по планированию, организации и контролю работы отеля или гостиничного комплекса. Данные услуги не являются однородными вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку сравниваемые услуги имеют разное назначение, условия оказания и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «аудит коммерческий; бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; информация деловая; предоставление деловой информации через веб-сайты; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; менеджмент спортивный; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов» противопоставленного товарного знака [4] относятся к услугам в области планирования, организации, руководства и контроля деятельности компании для достижения её целей. Данные услуги не являются однородными вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку сравниваемые услуги имеют разное назначение, условия оказания и круг потребителей.

Вместе с тем услуги 35 класса МКТУ «администрирование программ лояльности потребителей; ведение автоматизированных баз данных; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; демонстрация товаров; маркетинг; маркетинг влияния; маркетинг целевой; макетирование рекламы; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров через лидеров мнений; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых

концепций; разработка рекламных концепций; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная» заявленного обозначения» заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; управление бизнесом временное; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги по сравнению цен» противопоставленного товарного знака [3], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услугам по продвижению товаров, услугам в области бизнеса), тесно связаны друг с другом (при этом услуги маркетинга и услуги бизнеса тесно связаны. Маркетинг — это часть бизнес-услуг), имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Услуги 36 класса МКТУ «выдача подарочных сертификатов; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц, являющихся участниками программ лояльности в сфере розничной торговли; услуги обработки платежей по коду скидки постоянного клиента; выпуск электронных платежных карт в рамках реализации схем по предоставлению бонусов и выплате вознаграждений» заявленного обозначения относятся к услугам в области торговли и стимулирования продаж товаров, операциям с платежными средствами и программами лояльности, то есть к сфере финансовых услуг.

Услуги 36 класса МКТУ «аренда недвижимого имущества; сбор благотворительных средств; хранение ценностей» противопоставленного товарного знака [1] относятся к услугам в области недвижимости, к социальным и

общественным услугам и к специальным услугам, предоставляемым банками и депозитариями.

Таким образом, указанные услуги не являются однородными вышеуказанным услугам 36 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку сравниваемые услуги имеют разное назначение, условия оказания и круг потребителей.

Вместе с тем, услуги 36 класса МКТУ «выдача подарочных сертификатов; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; услуги обработки платежей по коду скидки постоянного клиента; выпуск электронных платежных карт в рамках реализации схем по предоставлению бонусов и выплата вознаграждений» заявленного обозначения относятся к финансовой сфере (операции с платежными средствами и программами лояльности), являются однородными с услугами 36 класса МКТУ «выпуск кредитных карточек; обслуживание по дебетовым карточкам; операции факторные; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам финансовой сферы, то есть, относятся к одному виду услуг, тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4].

Однако, при установленном выше, отсутствии однородности услуг 35, 36 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 4], данные товарные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, также было установлено, что услуги 35, 36 классов МКТУ заявленного обозначения являются однородными с услугами 35, 36 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [2, 3], и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно представленных сведений о том, что заявитель является правообладателем товарного знака « САФАРИ бонусная программа Familia » по свидетельству №1047818, зарегистрированного 04.09.2024 в отношении услуг 35 класса МКТУ, с датой приоритета от 05.06.2023 и товарного знака « САФАРИ на поиски брендов » по свидетельству №1059409, зарегистрированного 01.11.2024 в отношении услуг 35 класса МКТУ, с датой приоритета от 14.06.2023 коллегия отмечает, то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Кроме того, несмотря на более ранние права заявителя на товарные знаки по свидетельствам №1047818, №1059409, регистрации противопоставленных товарных знаков не были оспорены и являются действующими, поэтому противопоставление товарных знаков [1-4] в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным, поскольку отсутствуют обстоятельства для их снятия.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса действия принципа правовой определенности, сформулированную в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2024 по делу №СИП-1168, в котором говорится о том, что принцип правовой определенности подлежит применению в отношении ранее установленной административным органом различительной способности обозначения. То есть, доводы о действии принципа правовой определенности могут быть заявлены при проверке решения административного органа на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем при отказе в регистрации заявленного обозначения по мотиву его несоответствия положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса действие принципа правовой определенности ограничено, поскольку учитывается, какие товарные знаки были фактически найдены в рамках информационного поиска.

Аналогичная правовая позиция была изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2022 по делу №СИП-278/2022, от 22.05.2023 по делу №СИП-733/2022.

Таким образом, довод заявителя о том, что он является правообладателем ранее зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам №1047818, №1059409, со словесным элементом «САФАРИ», не может служить основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

Кроме того, довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность, является неубедительным, поскольку фактическая деятельность также не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

В Роспатент 13.05.2026 поступило обращение на имя Руководителя Роспатента Зубова Юрия Сергеевича, доводы которого по сути повторяют доводы, приведенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем, не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2025, оставить в силе решение Роспатента от 02.10.2024.