

**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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.11.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Пилигрим», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647609, при этом установлено следующее.

**ПИЛИГРИМ**  
**PILGRIM**

Товарный знак « **ПИЛИГРИМ** **PILGRIM** » по заявке № 2017722723 с приоритетом от 07.06.2017 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.03.2018 за №647609 на имя компании БГ Холидей Корп., Британские Виргинские Острова (далее – правообладатель) в отношении услуг 39, 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.11.2024 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений 16.04.2025 сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО «Пилигрим» фирменным наименованием, которое было зарегистрировано 26.09.2007г.;
- лицо, подавшее возражение, с 2007-го года оказывает услуги в сфере автогрузоперевозок по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и России в любых направлениях и в отношении различных видов грузов. Компания также осуществляет пассажирские перевозки при переезде и предоставляет услуги грузчиков, услуги по отслеживанию местонахождения грузов, а также возможность бронирования транспорта на любой день и час, что подтверждается материалами возражения;
- часть указанных в свидетельстве оспариваемого товарного знака №647609 услуг 39 класса, а именно: *аренда автобусов; аренда водного транспорта; бронирование транспортных средств; перевозки автобусные; перевозки пассажирские; посредничество при перевозках; прокат автомобилей; прокат транспортных средств; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные для туристических поездок* - непосредственно связаны с осуществляемой лицом, подавшим возражение, деятельностью;
- учитывая, что оспариваемый товарный знак №647609 воспроизводит не только фирменное наименование лица подавшего возражение, но и используемое им в качестве знака обслуживания словесное обозначение «Пилигрим», существует реальный риск введения потребителей в заблуждение относительно поставщика перечисленных выше услуг 39 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647609 недействительным частично, а именно в отношении услуг 39 класса МКТУ «*аренда автобусов; аренда водного транспорта; бронирование транспортных средств; перевозки автобусные; перевозки пассажирские; посредничество при перевозках; прокат автомобилей; прокат транспортных средств; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные для туристических поездок*».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Электронная выписка из ЕГРЮЛ на ООО Пилигрим;
2. История изменений связанных с ООО Пилигрим;
3. Сведения по товарному знаку №647609;
4. Сведения по заявке №2017722723;
5. Словарное значение слова Пилигрим;
6. Перевод слова Pilgrim;
7. Договоры, счета и акты за 2011-2017 года;
8. Архивные копии страниц сайта spb-piligrim.ru;
9. Данные WHOIS сервиса по домену spb-piligrim.ru;
- 10.Справка о праве администрирования доменного имени;
- 11.Информационное письмо от администратора домена spb-piligrim.ru;
12. Сведения об участии лица, подавшего возражение в закупках (госзакупках);
13. Динамика финансовых показателей;
14. Копии трудовых договоров с водителями;
15. Копии путевых листов;
16. Журнал учета движения путевых листов;
17. Журнал предрейсового осмотра транспортных средств;
18. Журнал инструктажа водителей.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении и дополнениях к нему свой отзыв на возражение не представил, на заседания по рассмотрению настоящего возражения, состоявшиеся 20.01.2025, 18.02.2025, 16.04.2025 и 10.06.2025 не являлся.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (07.06.2017) товарного знака по свидетельству №647609 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Согласно пункту 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого знака по свидетельству № 647609 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием - Общество с ограниченной ответственностью «Пилигрим», которое использовалось им до даты приоритета оспариваемого товарного знака при ведении деятельности однородной оспариваемым услугам 39 класса МКТУ. Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что существует реальный риск введения потребителей в заблуждение относительно поставщика оспариваемых услуг 39 класса МКТУ.

Вышеизложенное позволяет признать ООО «Пилигрим» заинтересованным в подаче настоящего возражения.

**ПИЛИГРИМ**  
**PILGRIM**

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №647609 представляет собой обозначение, выполненное заглавными

буквами русского и английского алфавитов. Словесные элементы «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» выведены из правовой охраны. Знак охраняется в отношении услуг 39 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод о том, что лицо, подавшее возражение, обладает более ранним правом на фирменное наименование и регистрация оспариваемого товарного знака в отношении части услуг 39 класса МКТУ, а именно *«аренда автобусов; аренда водного транспорта; бронирование транспортных средств; перевозки автобусные; перевозки пассажирские; посредничество при перевозках; прокат автомобилей; прокат транспортных средств; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные для туристических поездок»* противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Для того, чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Оспариваемый товарный знак является словесным и основную индивидуализирующую функцию оспариваемого товарного знака выполняют слова «ПИЛИГРИМ PILGRIM».

Отличительной частью фирменного наименования ООО «Пилигрим» является элемент «Пилигрим» (где: нем. pilgrim, от лат. peregrinus странствующий). Странник, паломник, ходящий по святым местам. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910.). Остальные элементы «Общество с ограниченной ответственностью» являются указанием на организационно-правовую форму компании и не несут различительной функции.

Сравнение сильного элемента отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показал, что сравниваемые словесные элементы фонетически и семантически тождественны.

Визуально оспариваемое обозначение и противопоставленное ему фирменное наименование являются сходными, поскольку содержат одни и те же буквы.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые оспариваемое обозначение и фирменное наименование, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Право на фирменное наименование ООО «Пилигрим», согласно выписки из ЕГРЮЛ [1], возникло 26.09.2007г., то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.06.2017).

При этом, коллегия отмечает, что сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

Относительно представленных лицом, подавшим возражение, сведений о его участии в закупках (госзакупках) [12] и журналов учета движения путевых листов предрейсового осмотра транспортных средств и инструктажа водителей [16-18], коллегия отмечает, что они датированы после даты приоритета и не могут быть рассмотрены в качестве доказательств возникновения более раннего права на фирменное наименование.

В подтверждение ведения коммерческой деятельности лицом, подавшим возражение, были представлены договоры, счета и акты за 2011-2017 года [7]; динамика финансовых показателей [13]; копии трудовых договоров с водителями [14]; копии путевых листов [15].

Проанализировав вышеуказанные документы, коллегией установлено, что лицо, подавшее возражение, вело деятельность по оказанию услуг в сфере автогрузоперевозок до даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.06.2017).

Так, например, согласно договору №28/06 [7] на перевозку грузов автомобильным транспортом от 28.06.2011, где ООО «Пилигрим», выступавшее в



качестве исполнителя, по заданию заказчика (ООО «РЕГИОН ПОСТАВОК») оказало услугу по доставке груза. Данный договор был исполнен в полной мере, о чем свидетельствует акт № 151 от 29 июня 2011 г. Согласно договору №09/02 [7] на перевозку грузов автомобильным транспортом от 09.02.2017, где ООО «Пилигрим», выступавшее в качестве исполнителя, по заданию заказчика (ООО «ЮПИТЕР») оказало услугу по доставке груза. Данный договор был исполнен в полной мере, о чем свидетельствует счет № 11 от 10 февраля 2017 г.

Также в материалы дела представлены трудовые договоры от 17.02.2015, 12.04.2015, 07.02.2017 [14], согласно которому ООО «Пилигрим» принимало на работу водителей. Деятельность, связанная с услугами по предоставлению водителей, также подтверждается путевыми листами [15].

Вышеуказанные услуги соотносятся с оспариваемыми услугами как *«посредничество при перевозках; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; аренда автобусов; аренда водного транспорта; бронирование транспортных средств; перевозки автобусные; перевозки пассажирские; прокат автомобилей; прокат транспортных средств; услуги транспортные для туристических поездок»*, поскольку имеют одно и то же назначение (услуги перевозки), условия оказания, круг потребителей, могут оказываться одним и тем же лицом - транспортной компанией.

Таким образом, совокупность представленных материалов свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака занималось автогрузоперевозками. Довод лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать доказанным.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, признаны необоснованными, поскольку само по себе обозначение не несет указания на услугу или лицо ее оказывающее.

Сведения [8-11] о наличии на имя лица, подавшего возражение, зарегистрированного доменного имени `spb-piligrim.ru` не свидетельствуют о

фактическом вводе потребителя в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.11.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647609 недействительным частично, а именно «аренда автобусов; аренда водного транспорта; бронирование транспортных средств; перевозки автобусные; перевозки пассажирские; посредничество при перевозках; прокат автомобилей; прокат транспортных средств; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные для туристических поездок».**