

**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 18.01.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ», Калужская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022716907, при этом установила следующее.

**ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ**

Словесное обозначение «**PIRATES OF THE CARIBBEAN**» по заявке №2022716907 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 18.03.2022 на имя заявителя для индивидуализации товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.09.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение воспроизводит название известного произведения искусства (кинематографа). «Пираты Карибского моря<sup>1</sup>» (англ. Pirates of the

<sup>1</sup> см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1598370>, <https://www.kinoafisha.info/question/filmy/v-kakom-poryadke-smotret-vse-filmy-piraty-karibskogo-morya/> и др.

Caribbean) - серия приключенческих фильмов о пиратах в Карибском море, режиссёрами которых выступили Гор Вербински (1 - 3 части) и Роб Маршалл (4 часть). Сценарий ко всем фильмам писали Терри Россио и Тед Эллиот, а спродюсированы они были Джерри Брукхаймером. Фильмы были сняты после открытия аттракционов в Диснейлендах, а также при поддержке кинокомпании Walt Disney Pictures: «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины», 2003 год; «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», 2006 год; «Пираты Карибского моря: На краю света», 2007 год; «Пираты Карибского моря: На странных берегах», 2011 год; «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», 2017 год.

Поскольку регистрация заявленного обозначения испрашивается на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ», оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Экспертиза снимает противопоставления товарных знаков по свидетельствам №327282 и №538865 в связи с прекращением их правовой охраны в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Доводы заявителя относительно того, что заявленное обозначение не вызовет у российского потребителя каких-либо ассоциаций с известной серией произведений искусства кинематографа «Пираты Карибского моря» не являются убедительными и носят декларативный характер. Заявителем не были представлены документы о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы при этом сводятся к тому, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы являются общеупотребимыми, не ассоциируются у российского потребителя исключительно с произведениями кинематографа и его названиями, созданными творческим трудом компании «Дисней»,

одновременно обладают несколькими смыслами и означают несколько разных вещей, что подтверждается соответствующими результатами социологического исследования. В этой связи нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В дополнении к поступившему возражению, представленному на заседании коллегии, состоявшемся 25.03.2024, заявитель, помимо ранее изложенных аргументов, обращает внимание на правоприменительную практику Суда по интеллектуальным правам по рассмотрению обозначений, воспроизводящих объекты авторского права.

Заявитель полагает, что источники информации, на которые ссылается экспертиза, не являются достоверными. Отсутствие уникальности и оригинальности словосочетаний, входящих в состав заявленного обозначения, исходя из доводов заявителя, подтверждается информацией как из Морского энциклопедического словаря<sup>2</sup>, содержащего такое понятие как «пираты Карибского бассейна» применительно к флибустьерам и буканьерам, так и результатами социологического исследования.

Также заявитель сообщает, что является обладателем исключительного права на серию товарных знаков, включающих словесный элемент «ФАНТОМАС», представляющий имя вымышленного персонажа, созданного Пьером Сувестром и Марселем Алленом, и фигурирующим в серии романов этих авторов. Кроме романов упомянутых авторов Фантомас фигурирует в нескольких приключенческих кинофильмах, телефильмах и комиксах, в частности в известных в России кинофильмах, снятых французским режиссером Андре Юнебелем.

Предоставив правовую охрану товарным знакам «ФАНТОМАС», административный орган не усмотрел вероятности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Доводы возражения и дополнения к нему сопровождаются следующими документами (в копиях):

(1) Заключением Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социологии федерального научно-исследовательского

---

<sup>2</sup> <https://www.korabel.ru/dictionary/detail/1288.html>.

социологического центра Российской академии наук №01-2024 от 10.01.2024, подготовленным по результатам социологического опроса, проведенного с 13.11.2023 года по 10.01.2024 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей пива (32 класс МКТУ) и напитков алкогольных, кроме пива (33 класс МКТУ) с приложениями (далее – социологическое исследование);

(2) Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2021 по делу №СИП-883/2020;

(3) Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам в постановление от 18.02.2021 по делу №СИП-479/2020;

(4) Решение Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2020 по делу №СИП-479/2020;

(5) Сведения о товарных знаках «ФАНТОМАС» по свидетельствам №643260, №876284.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022716907 в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (18.03.2022) поступления заявки №2022716907 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно пункту 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

**ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ  
PIRATES OF THE CARIBBEAN**

Заявленное словесное обозначение «**PIRATES OF THE CARIBBEAN**» по заявке №2022716907 с приоритетом от 18.03.2022 является словесным, выполнено заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов. Регистрация товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 32, 33 классов МКТУ, а именно:

32 класса МКТУ – *«вино ячменное [пиво]; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»;*

33 класса МКТУ – *«аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дигестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры;*

*напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».*

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав лексические единицы, которые образуют словосочетания с определенным смысловым значением – «пираты Карибского моря» и «pirates of the Carribean», по сути являющиеся смысловыми эквивалентами друг друга на русском и английском языках.

Так, согласно общедоступным словарно-справочным данным, под «пиратом<sup>3</sup>» понимается морской разбойник, корсар, а топоним «Карибское море<sup>4</sup>» означает полузамкнутое море Атлантического океана между Центральной и Южной Америкой и Антильскими островами. В силу изложенного под словосочетанием «пираты Карибского моря» подразумеваются морские разбойники, грабившие корабли в определенной части Атлантики.

Наличие пиратства в указанной географической зоне является известным историческим фактом, описывается, в частности, в таком источнике информации, как Морской энциклопедический словарь, ссылка на который представлен самим заявителем. В статье «Пиратство» данного словаря, в частности, упоминается, что пираты Карибского бассейна в XVII веке назывались флибустьерами и буканьерами.

Вместе с тем, исходя из источников информации<sup>5</sup>, упомянутых экспертизой, заявленное обозначение полностью совпадает с названием серии кинофильмов, производство которых осуществлялось кинокомпанией Дисней: «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины», 2003 год; «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», 2006 год; «Пираты Карибского моря: На краю света», 2007 год; «Пираты

<sup>3</sup> Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/159582>.

<sup>4</sup> Географические названия мира: Топонимический словарь. - М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_geo/125/КАРИБСКОЕ](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/125/КАРИБСКОЕ).

<sup>5</sup> см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1598370>, <https://www.kinoafisha.info/question/filmy/v-kakom-poryadke-smotret-vse-filmy-piraty-karibskogo-morya/>.

Карибского моря: На странных берегах», 2011 год; «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», 2017 год.

Приняв во внимание сомнения заявителя относительно достоверности приведенных в заключении по результатам экспертизы источников информации, коллегия обращает внимание на положения Информационной справки<sup>6</sup>, согласно которым полученные из Интернет-источника сведения признаются достоверными только в совокупности с иными доказательствами, подтверждающими тот или иной факт.

В данном случае следует отметить, что факт существования серии кинофильмов, объединенных названием «Пираты Карибского моря» / «Pirates of the Caribbean» производства компании Дисней усматривается и из иных источников информации, например, из официального сайта компании Дисней - <https://pirates.disney.com/>, а также из русскоязычных ресурсов, посвященным кино, например, «Кинопоиск»<sup>7</sup>, который является крупнейшим сервисом о кино в российском сегменте Интернета. Согласно информации «Кинопоиска» фильмы серии «Пираты Карибского моря» входят в список лучших фильмов, составленным на основе голосования потребителей этого Интернет-сервиса. Сборы от просмотра серии кинофильмов, объединенных названием «Пираты Карибского моря», исчисляются миллиардами долларов во всем мире<sup>8</sup>.

Данные о кинофильмах «Пираты Карибского моря», упоминается на различных российских стриминговых платформах, представляющих собой онлайн-кинотеатры, например, Okko TV<sup>9</sup>, Ivi<sup>10</sup>, Wink<sup>11</sup>. Также информация о кинофильмах из серии «Пираты Карибского моря» неоднократно публиковалась различными средствами массовой информации, в том числе до даты подачи заявки №2022716907 на

---

<sup>6</sup> Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам, возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную в сети «Интернет», принятая к сведению по результатам обсуждения с участием судей Суда по интеллектуальным правам и членов Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2017 №СП-23/24.

<sup>7</sup> [https://www.kinopoisk.ru/film/4374/?ysclid=1vc93t72jl79685691&utm\\_referrer=yandex.ru](https://www.kinopoisk.ru/film/4374/?ysclid=1vc93t72jl79685691&utm_referrer=yandex.ru).

<sup>8</sup> [https://ru.wikipedia.org/wiki/Пираты\\_Карибского\\_моря\\_\(серия\\_фильмов\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Пираты_Карибского_моря_(серия_фильмов)).

<sup>9</sup> <https://okko.tv/movie/pirates-of-the-caribbean-the-curse-of-the-black-pearl?ysclid=1vcaork8zb788807404>.

<sup>10</sup> <https://www.ivi.ru/watch/58273?ysclid=1vcakk6fsc429773424>.

<sup>11</sup> <https://wink.ru/collections/piraty-karibskogo-morya-vse-chasti?ysclid=1vcamlfjtv70562247>.

регистрацию спорного товарного знака, например, «Аргументами и Фактами<sup>12</sup>» и «Коммерсантом<sup>13</sup>» в 2017 году, «7 дней.ру<sup>14</sup>» в 2020 году.

Известность российскому потребителю кинофильмов из серии «Пираты Карибского моря» до даты приоритета спорного заявленного обозначения усматривается из различных Интернет-форумов, на которых потребители делятся отзывами о той или иной продукции, например, на платформе «Отзовик<sup>15</sup>».

Следует признать, что серия кинофильмов «Пираты Карибского моря» является одной из известнейших серий кинофильмов в мире, с которой хорошо были знакомы и российские потребители до даты подачи заявки №2022716907. Указанный довод подтверждается результатами представленного заявителем социологического исследования, согласно которому 81% опрошенных респондентов обозначение «Пираты Карибского моря» / «Pirates of the Carribbean» известно в качестве названия серии фильмов компании «Дисней» про пиратов Карибского моря как на дату проведения социологического опроса, так и ретроспективно (на дату (18.03.2022) приоритета заявленного обозначения).

Что касается аргумента заявителя об отсутствии творческого характера при выборе названия кинофильма, являющегося согласно результатам социологического исследования общеупотребимым словосочетанием, то он не имеет значения для данного спора.

Так, согласно правоприменительной практике Суда по интеллектуальным правам, которая приводится непосредственно заявителем, не требуется, чтобы название произведения само по себе, отдельно от всего произведения в целом, было признано самостоятельным результатом творческого труда автора. Учету подлежит то, является ли конкретный элемент названием конкретного произведения (см. например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2021 по делу

---

<sup>12</sup>

[https://aif.ru/culture/movie/dinamichno\\_glupo\\_absurdno\\_zriteli\\_o\\_novyh\\_piratah\\_karibskogo\\_morya?ysclid=lvcb2od6q457053172](https://aif.ru/culture/movie/dinamichno_glupo_absurdno_zriteli_o_novyh_piratah_karibskogo_morya?ysclid=lvcb2od6q457053172).

<sup>13</sup> <https://www.kommersant.ru/doc/3275052?ysclid=lvcbajzed8925183730>.

<sup>14</sup> <https://7days.ru/entertainment/cinema/chetyre-prichiny-peresmotret-franshizu-piraty-karibskogo-morya.htm?ysclid=lvcb7nj2ai911237569>.

<sup>15</sup>

[https://otzovik.com/reviews/film\\_pirati\\_karibskogo\\_morya\\_proklyatie\\_chernoy\\_zhemchuzhiny\\_2003/?ysclid=lvc9etzr6y15120042](https://otzovik.com/reviews/film_pirati_karibskogo_morya_proklyatie_chernoy_zhemchuzhiny_2003/?ysclid=lvc9etzr6y15120042).



№СИП-883/2020 (2)). В данном споре словосочетание «Пираты Карибского моря» / «Pirates of the Caribbean» действительно воспроизводит название известного произведения – кинофильма компании Дисней.

Вместе с тем, исходя из правовых подходов Суда по интеллектуальным правам, оценка заявленного обозначения на соответствие требованиям положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретной продукции. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом при рассмотрении данной категории дел учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. Представленные доказательства относимы, если на их основании возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары/услуги, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Широкий охват зрительской аудитории кинофильмами из серии «Пираты Карибского моря» на протяжении многих лет, предшествующих дате приоритета заявленного обозначения, сведения о нем в различных источниках информации, приведенных выше, а также упомянутые результаты социологического исследования, позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение способно ассоциироваться в сознании потребителя именно с продукцией компании Дисней, по эгидой которой, помимо непосредственного кинопроизводства, осуществляется также выпуск различной продукции, связанной с продвижением кинофильмов (мерчандайзинг).

В частности, в русскоязычном сегменте Интернет приводились данные о наличии в гражданском обороте на территории Российской Федерации еще в 2015 году

безалкогольного напитка<sup>16</sup>, маркированного обозначением «Пираты Карибского моря» / «Pirates of the Carribbean», который позиционировался как продукт компании Дисней.

Необходимо упомянуть, что приведенная в перечне 32 и 33 классов МКТУ продукция относится к алкогольным напиткам, которые ассоциируются с пиратами. Так, в общедоступных источниках информации приводятся данные<sup>17</sup> о том, что пиратами практиковалось употребление рома, который в силу своих свойств обладал, в том числе, и обеззараживающим действием. В этой связи следует указать, что в кинофильме «Пираты Карибского моря» неоднократно делается акцент на употребление рома его главными персонажами.

Таким образом, учитывая наличие известности кинофильма «Пираты Карибского моря» / «Pirates of the Carribbean» возникшую задолго до даты приоритета заявленного обозначения, а также использование атрибутики героев этого произведения компанией Дисней, у потребителя может возникнуть правдоподобное представление о том, что заявленное обозначение по заявке №2022716907 принадлежит к тому же источнику происхождения.

Однако, каких-либо хозяйственных или организационных взаимоотношениях между компанией Дисней и заявителем по заявке №2022716907 не имеется.

Учитывая все вышеуказанные обстоятельства в совокупности, коллегия полагает, что вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2022716907, поданное на регистрацию в качестве товарного знака на имя лица, не имеющего отношения к компании Дисней, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя всех заявленных товаров, представляется обоснованным. Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенного в возражении довода о наличии у заявителя исключительного права на товарные знаки «ФАНТОМАС» по свидетельствам №643260, №876284, то он не имеет отношения к настоящему спору, касающемуся иного обозначения.

---

<sup>16</sup> <https://roscontrol.com/product/pirates-the-carribbean-disney/?ysclid=lvcdv3d0om129322207>.

<sup>17</sup> <https://ru.wikipedia.org/wiki/Ром>.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 19.09.2023.**