

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 26.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью ЛВ-Трейдинг, Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №990098, при этом установлено следующее.

A LA VOLEE

Регистрация товарного знака «» по свидетельству №990098 с приоритетом от 31.08.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.01.2024 по заявке №2023781941. Правообладателем товарного знака по свидетельству №990098 является Общество с ограниченной ответственностью «Русская Винная Компания», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно поступившему в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.07.2024 возражению, а также уточнениям, указанным лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 16.10.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству

№990098 произведена с нарушением требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «А LA VOLEE» является термином из области виноделия.

Согласно источнику <https://spbwj.ru/slovar-vina/slovar-shampanskogo/?ysclid=16ns4mlyny788840710> в виноделии используются следующие термины: Дегоржаж (Disgorgement, или Dégorgement) – процесс устранения дрожжевого осадка после вторичной ферментации и выдержки в бутылке. Sur Pointe – хранение бутылок дном вверх после взбалтывания в ожидании дегоржажа. Этот метод также используется для длительного хранения не прошедших дегоржаж бутылок, так как осадок концентрируется в горлышке бутылки и оказывает минимальное воздействие на вино. Некоторые считают, что так вино хранится лучше, остается свежим долгое время. Другие предпочитают проводить дегорджаж перед длительным хранением. Для того, чтобы попробовать вина из такой бутылки, дегоржаж должен быть проведен вручную — это называется disgorgement à la volée;

- согласно источнику https://glossary-wein-plus.translate.goog/disgorgement-a-la-volee?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc: Disgorgement à la volée – французский термин, обозначающий удаление дрожжевого осадка (дестембинг, обездрожживание), происходящий при производстве игристого вина (игристого вина, шампанского) во время бутылочной ферментации. Теплый дегоржаж – ручной процесс (дегоржаж à la ancienne = традиционный, старомодный; дегоржаж à la volée = с размахом), который сейчас в основном используется только в небольших производственных компаниях, относительно трудоемкий и требует больших навыков и опыта;

- термин «А LA VOLEE» широко известен в виноделии и используется для обозначения разновидности процесса устранения дрожжевого осадка при производстве вина, указывает на способ производства вина, то есть характеризует товары 33 класса МКТУ, является описательным и не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака применительно к этим товарам, а также к однородным с ними товарам 32 класса МКТУ;

- ООО «ЛВ-Трейдинг» занимается поставками алкогольной продукции и использует обозначение «A LA VOLEE» в своей деятельности, в связи с чем 05.10.2021 обратилось в Роспатент с заявлением о регистрации его в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 33, 35, 41, 43 классов МКТУ;

- по результатам экспертизы заявки в соответствии с Уведомлением № 2021764885 от 16.08.2022 лицу, подавшему возражение было отказано в регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, в виду несоответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- ООО «Русская Винная Компания» препятствует лицу, подавшему возражение, в таком использовании, ссылаясь на регистрацию товарного знака №990098 и предъявляя претензии и судебные иски. В частности, предъявлено исковое заявление о защите исключительных прав на товарный знак в Арбитражный суд города Москвы (дело № А40-86433/24-15-710). Таким образом, ООО «ЛВ-Трейдинг» заинтересовано в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку № 990098.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №990098 недействительной полностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, в материалы дела приложены сведения о товарном знаке по свидетельству №925344 и уведомление от 16.08.2022 по заявке №2021764885, а также исковое заявление ООО «Русская Винная Компания».

Правообладатель 18.09.2024 представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- источники, указанные в возражении носят характер информационной системы для ограниченного круга лиц, который заполняется самими владельцами этих источников. То есть, не являются авторитетными изданиями в кругу производителей винной продукции;

- само по себе выражение A LA VOLÉE не имеет отношения к вину, не известно российскому потребителю, и может восприниматься как фантазийное;

- толковые словари французского языка не указывают данное обозначение как имеющее отношение к вину. Согласно сведениям французско-русского фразеологического словаря: À LA VOLÉE loc. adv. 1) на лету 2) (тж. à volée de bonnet) наобум, необдуманно; разом, с ходу 3) (тж. à pleine {или toute} volée) с размаху, наотмашь. То есть, обозначение «A LA VOLÉE» также и в переводе не имеет никакого отношения к виноделию, тем более не ассоциируется с ним;

- источники, указанные в возражении, не являются терминологическими справочниками в сфере виноделия и не носят рекомендательного характера по выбору названия продукции. Статья, приведенная в возражении, отражает частное мнение конкретных лиц и не носит характер научной и не может считаться достаточным основанием для возможности указания ее в качестве терминологических терминов;

- ООО «Русская винная компания» является крупным поставщиком алкогольной продукции в бары и рестораны на территории Российской Федерации. Правообладатель ООО «РВК» образовало группу компаний, в которую вошло ООО «А ЛЯ ВОЛЕ». Данная компания, полностью специализируется на шампани и поддерживает личные связи с каждым из своих виноделов.

Лицом, подавшим возражение, 19.09.2024 был направлен ответ на отзыв, в котором он указывал, что источники, указанные в возражении также были указаны в уведомлении Роспатента от 16.08.2022 и гражданское законодательство не требует, чтобы подобные источники были общеизвестными и носили характер информационной системы для неограниченного круга лиц. Они вполне могут быть узкоспециализированными и известными только ограниченному кругу специалистов в определенной области (в данном случае области виноделия).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.08.2023) приоритета товарного знака по свидетельству №990098 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).

В соответствии с требованиями пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих в том числе из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

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

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

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Необходимо отметить, что 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.

В своем возражении лицо, подавшее возражение, отмечает, что им используется обозначение «A LA VOLEE» в своей коммерческой деятельности при производстве алкогольной продукции, а также ему была направлена претензия от правообладателя оспариваемого товарного знака, обоснованная тем, что лицо, подавшее возражение, использует обозначение «A LA VOLEE». Лицу, подавшему возражение, было отказано в регистрации обозначения «A LA VOLEE» в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанное позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №990098 представляет собой словесное обозначение « **A LA VOLEE** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку « **A LA VOLEE** » по свидетельству №990098 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В своем возражении, лицо, его подавшее, указывает на то, что оспариваемый товарный знак является термином.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено, что термин – это слово или словосочетание, призванное обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии. Основным источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 01.02.2016 по делу № СИП-383/2015, от 02.02.2017 по делу № СИП-472/2016 и от 22.12.2017 по делу № СИП-310/2017.

В качестве доказательств отнесения слов «A LA VOLEE» к термину лицом, подавшим возражение, приводятся ссылки из сети Интернет <https://spbwj.ru/slovar-vina/slovar-shampanskogo/?ysclid=l6ns4mlyny788840710>, из которой следует, что в виноделии используются следующие термины: Дегоржаж (Disgorgement, или Dégorgement) – процесс устранения дрожжевого осадка после вторичной ферментации и выдержки в бутылке. Осадок собирается в горлышке бутылки с помощью постепенного (ручного или механического) поворачивания бутылки (ремюаж). Затем горлышко замораживается, и твердый кусок, содержащий вмерзший в лед осадок, извлекается. Иногда, впрочем, дегоржаж осуществляют без локального замораживания. Sur Pointe – хранение бутылок дном вверх после взбалтывания в ожидании дегоржажа. Этот метод также используется для длительного хранения не прошедших дегоржаж бутылок, так как осадок концентрируется в горлышке бутылки и оказывает минимальное воздействие на вино. Некоторые считают, что так вино хранится лучше, остается свежим долгое время. Другие предпочитают проводить дегорджаж перед

длительным хранением. Для того, чтобы попробовать вина из такой бутылки, дегоржаж должен быть проведен вручную — это называется *disgorgement à la volée*.

Согласно источнику https://glossary-wein-plus.translate.goog/disgorgement-a-la-volee?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc: *Disgorgement à la volée* – французский термин, обозначающий удаление дрожжевого осадка (дестембинг, обездрожживание), происходящий при производстве игристого вина (игристого вина, шампанского) во время бутылочной ферментации. Процесс происходит после ремюажа (прорешетки), при котором дрожжевой остаток регулярно переносится в горлышко бутылки в течение более длительного периода времени. До изобретения ремюажа остатки не удаляли, а бутылки хранили и продавали в тупике (дном бутылки вверх). Существует два различных процесса дегоржажа, некоторые из которых выполняются крупными производителями механически с использованием соответствующего оборудования; Теплый дегоржаж – ручной процесс (*дегоржаж à la ancienne* = традиционный, старомодный; *дегоржаж à la volée* = с размахом), который сейчас в основном используется только в небольших производственных компаниях, относительно трудоемкий и требует больших навыков и опыта.

Относительно вышеуказанных источников, коллегия отмечает, что для указания способа производства вина используется термин «Дегоржаж» («*Disgorgement*, или *Dégorgement*») - процесс устранения дрожжевого осадка после вторичной ферментации и выдержки в бутылке.

Следует отметить, что указанные статьи не являются справочными изданиями и не содержат сведений о своей распространённости, представляют собой авторские статьи.

Также слова «à la volée», как указал правообладатель оспариваемого товарного знака, отсутствуют в таких изданиях как «АТЛАС МИРА ВИНО» автор Хью Джонсон, Дженисис Робинсон, 6-е издание, Эксмо; «Вино Полное руководство для знатоков и не только» 2010, Эксмо или терминологических справочниках «Краткий технологический справочник» под редакцией Б.В.

Липиса, Кишинев, 1960; «Технология вина», Пищепромиздат, М, 1959; «Справочник по виноделию» под редакцией Г.Г. Валуйко, М., Агропромиздат.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. <https://dic.academic.ru/>. Большой французско-русский и русско-французский словарь) показал, что само по себе выражение «à la volée» в переводе с французского языка на русский язык имеет значение «наотмашь, со всего размаха»; «на лету»; «наобум, необдуманно»; «разом, не колеблясь».

Учитывая изложенные семантические значения, коллегия приходит к выводу о том, что в отношении товаров 32 класса МКТУ и 33 класса МКТУ, которые в свою очередь представляют собой безалкогольную и алкогольную продукцию, обозначение «A LA VOLEE» в отсутствии термина «дегоржаж» - не является описательным, поскольку не содержит в себе прямой характеристики товара. Потребителем данное обозначение способно восприниматься как фантазийное, поскольку не вызывает правдоподобных ассоциаций.

Указанное приводит к невозможности признания данного слова термином, применяемым в науке и технике, что приводит к отсутствию возможности признания спорного обозначения не соответствующим абзацу второму пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода лица, подавшего возражение, что ему было отказано в регистрации обозначения «A LA VOLEE» в отношении товаров 33 класса МКТУ, согласно представленному уведомлению от 16.08.2022 по заявке №2021764885 коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным образом, и данное уведомление не является предметом рассмотрения настоящего спора. Вместе с тем, заявитель по указанной заявке в случае несогласия с вынесенным решением Роспатента вправе был оспорить его в административном и судебном порядке в рамках пункта 2 статьи 11 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2024,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству
№990098.**