

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее—Правила ППС), рассмотрела заявление от 29.03.2002 компании ПепсиКо Инк., США (далее — заявитель) о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «Lay's» (далее – обозначение) общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, при этом установлено следующее.

Словесный элемент «Lay's» выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Изобразительный элемент обозначения представляет собой круг желтого цвета, по центру которого проходит полоса красного цвета в виде ленты, опоясывающей круг, с выполненным на ней белым цветом словесным элементом «Lay's». Обозначение выполнено в красной, желтой, белой и синей цветовой гамме.

В Высшую патентную палату Роспатента поступило заявление от 29.03.2002 о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «Lay's» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2001 в отношении товаров 30 класса МКТУ — «картофельные чипсы».

Заявление от 29.03.2002 обосновано следующими доводами:

- со времени внедрения картофельных чипсов марки «Lay's» - в 1938г. по настоящее время, «Lay's» является основным международным брендом «Пепсико», используемым для маркировки готовых закусок, в том числе картофельных чипсов;
- с 1995 года «Пепсико» начала использовать «Lay's» в том варианте, в котором он используется в Российской Федерации;
- «Lay's» используется и применяется «Пепсико» на всех упаковках картофельных чипсов, производимых «Пепсико» и её аффилированными компаниями;

- принимая во внимание сроки начала использования этого товарного знака в мире, товарный знак «Lay's» используется и известен в мире уже на протяжении более чем 60 лет, а также широко используется и применяется в Российской Федерации практически с момента появления этих чипсов в России, т.е. более 4 лет;
- в период 1998 – 2001 г.г. объем реализации чипсов, маркированных «Lay's» в России составил более 121 млн. долларов США: в 1998 г. – 6.953,000 кг на сумму 48 млн. долларов США; в 1999 г. – 2734,000 кг на сумму 13,706,000.00 долларов США; в 2000 г. – 6.276.000 кг на сумму 27,760,000.00 долларов США; в 2001 г. – 7.059.194 кг на сумму 30,686,436.00 долларов США;
- по данным социологического опроса потребителей, проведенного в 2000 г. в России, более 75% потребителей в 2000 г. знали о картофельных чипсах, маркируемых «Lay's»;
- начиная с момента появления «Lay's» в РФ, последний постоянно рекламировался в местах продажи товара посредством уличной рекламы, в различных печатных изданиях, а также на различных телевизионных каналах РФ;
- суммарная доля рекламных роликов продукции компании Фрито Лей – аффилированной компании «Пепсико», в том числе реклама картофельных чипсов «Lay's», значительно превышает объемы рекламы других компаний, занимающихся производством готовых закусок;
- начиная с 1998 года компания «Пепсико» через свою аффилированную компанию Фрито Лей принимала активное участие в конкурсе «Народная марка», завоевав это звание в 1999 г. и 2001 г.;
- товарный знак «Lay's» зарегистрирован и используется практически во всех регионах мира, так «Lay's» был зарегистрирован в качестве

товарного знака во многих странах Европы, Азии, Австралии, Африки, Северной и Латинской Америки;

- столь высокая степень правовой защищенности в мировом масштабе является весомым доказательством серьезности намерений владельца знака, а также свидетельствует о том, что владелец знака нес значительные материальные затраты для обеспечения желаемого объема правовой охраны.

Для подтверждения своей позиции заявителем представлены следующие документальные сведения:

1. заверенная копия выписки из Аффидевита Келли М. Туллиер с приложениями на 352 л.;
2. Видеокассета с рекламными роликами;
3. Копии образцов рекламы в местах продажи чипсов «Lay's», письма компании ЗАО «ТВС», компании ЗАО «Видео Интернешнл о проведении рекламы на телевизионных каналах общероссийского телевидения;
4. Копии видеороликов рекламных кампаний, проводимых по заказу Frito Lay;
5. Данные об объемах реализации картофельных чипсов «Lay's» за 1998-2001г.г.;
6. Годовой отчет компании GFK на 285 л.;
7. Сведения из Интернет об опросе компании AdvAtm;
8. Сведения из Интернет, содержащие информацию об опросе, проведенном компанией WebScan Technologies;
9. Сведения из Интернет, содержащие информацию о конкурсе товаров «Наша марка» на 13 л.;
10. Пресс-релиз «FRITO LAY Россия», Москва, 25 сентября 2002 года;
11. Подборка публикаций в различных СМИ о компании ПепсиКо Инк. и её подразделении Фрито Лей Инк.;

12. Письма от Заведующего Отделом профилактической токсикологии ЦГСЭН в г. Москве, директора ВНИЦСМВ, Руководителя органа по сертификации пищевой продукции и производственного сырья, первого заместителя начальника подольской таможни;

13. Отчет по итогам исследования «Известность производителя товаров, маркируемых товарным знаком в виде комбинированного обозначения «Lay's» Аналитического центра Юрия Левады. Москва, 2006г.

В связи с прекращением деятельности Высшей патентной палаты Роспатента на основании Федерального закона от 11 декабря 2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» заявление от 29.03.2002 было передано на рассмотрение в Палату по патентным спорам.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «Lay's» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от 29.03.2002 ввиду следующего.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 29.03.2002 поступления заявления правовая база для его рассмотрения включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее — Парижская конвенция), Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее — Закон), Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации,

утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231 (далее — Правила ОИ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции, страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей конвенции, и используются для идентичных и подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

В соответствии с пунктом 1.1 Правил ОИ под общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком и знаком обслуживания понимается товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании государственной регистрации, товарный знак охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в силу международного договора Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, которые в результате интенсивного использования приобрели в Российской Федерации широкую известность среди соответствующих групп населения в отношении товаров **определенного изготовителя.**

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должно содержать заявление в соответствии с пунктом 2.5 Правил, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах:

- об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации;
- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака;
- о стоимости (ценности) товарного знака;
- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ, товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные заявителем в соответствии с пунктом 2 Правил ОИ фактические данные не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении; имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным

Согласно пункту 1.10 Правил ППС в Палату по патентным спорам могут быть поданы, в соответствии с Законом, заявления о признании товарных знаков общеизвестными в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 bis (1) Парижской конвенции.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, заявление, предусмотренное пунктом 1.10 Правил ППС, должно содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

Анализ фактических данных, содержащихся в заявлении от 29.03.2002, показал, что обозначение, в том виде, как оно заявлено, на 31.12.2001г.

действительно использовалось на территории Российской Федерации для маркировки таких товаров как «картофельные чипсы».

Однако, Палатой по патентным спорам выявлено, что все изложенные в представленных документах обстоятельства свидетельствуют о том, что фактическое использование комбинированного обозначения со словесным элементом «Lay's» осуществлялось компанией «Фрито Лей». Представленные материалы не позволяют установить, какую роль в данном процессе играл непосредственно заявитель – ПепсиКо, Инк., США. В этой связи не представляется возможным установить широкую известность комбинированного обозначения со словесным элементом «Lay's» в отношении товаров заявителя этого обозначения (пункт 1.1 Правил ОИ).

Таким образом, анализ заявленного обозначения с учетом фактических данных не дает оснований признать его в целом общеизвестным товарным знаком.

Доводы, приведенные в особом мнении от 28.11.2006, повторяют мотивы заявления и приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении.

Руководствуясь статьей 6 bis Парижской конвенции, Законом, Правилами, Правилами ОИ, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 29.03.2002 о признании на территории Российской Федерации общеизвестным товарным знаком комбинированного обозначения со словесным элементом «Lay's».**