

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» общезвестным 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 общезвестным 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 общезвестным 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 общезвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

В соответствии с пунктом 1.1 Правил ОИ под общезвестным 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 изготавителя**.

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 общезвестным товарным знаком комбинированного обозначения со словесным элементом «Lay's».