

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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), рассмотрела заявление от 16.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ACADEMY AWARDS» по свидетельству №121674, поданное ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АКАДЕМИЯ», Москва (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №121674 с приоритетом от 21.08.1992 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.11.1994 по заявке №164605/50 на имя Экэдеми оф Моушен Пикчэ Артс энд Сайенсиз, корпорация штата Калифорния (далее - правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации №121674 продлен до 21.08.2012.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ACADEMY AWARDS» по свидетельству №121674 полностью, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель представил отзыв по мотивам поступившего заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №121674 были приложены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет (1);
- договор о зарубежной зоне трансляции (2);

- Правила использования интеллектуальной собственности Академии кинематографических искусств и наук (3);
- договор лицензии на трансляцию по бесплатному телевидению и приложение А к нему (4);
- письмо Первого Канала (5);
- торжественное заявление об истинности показаний (6);
- распечатка программ телепередач Первого Канала (7);
- распечатка статей из сети Интернет (8).

Вышеизложенные документы, по мнению правообладателя, подтверждают использование товарного знака по свидетельству №121674 в отношении всех зарегистрированных услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 16.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №121674 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.05.2008 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Товарный знак по свидетельству №121674 представляет собой словесное обозначение «ACADEMY AWARDS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в Палату по патентным спорам 16.05.2008. В этой связи, срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, т.е. с 16.05.2005 по 15.05.2008, включительно.

Анализ представленных документов (1-8) показал, что правообладатель использует на территории РФ обозначение «ACADEMY AWARDS» в качестве знака обслуживания для оказания услуг в области развлечения и образования, посредством ежегодных телевизионных программ о кинофильмах и вручении наград за достижения в кинематографии.

Так, согласно представленным документам правообладатель (Американская академия кинематографических искусств и наук) является общественной организацией в США, которая с 1929 года ежегодно присуждает тайным голосованием премию "Оскар" за лучший американский фильм и достижения в различных областях американского кино, лучший иностранный фильм года, а также за вклад в киноискусство в целом. Официальное название премии звучит как «Премия академии за заслуги» (Academy Awards of merit) (1).

На основании договора (2) правообладатель предоставляет корпорации «БУЭНА ВИСТА ИНТЕРНЭШНЛ ИНК.», являющейся дочерним предприятием компании «Зе Уолт Дисней Компани», все акции которого принадлежат последнему, исключительное право на трансляцию телевизионных программ, представляющих собой освещение Ежегодных Представлений, на которых вручаются Награды Академии (Academy Awards), в том числе, на трансляцию в прямом эфире или отредактированной или полноразмерной записи на всех языках и в каждой стране за пределами Соединенных Штатов, их территорий и владений. Представленное торжественное заявление (6) подтверждает получение правообладателем от компании «БУЭНА ВИСТА ИНТЕРНЭШНЛ ИНК.» оплаты за международную трансляцию вручения наград Академии киноискусств, в том числе за трансляцию на территории РФ.

В свою очередь компания «Зе Уолт Дисней Компани» на основе договора (4) предоставляет право Акционерному обществу «Первый Канал-Россия» транслировать по бесплатному телевидению на территории РФ Церемонию вручения Наград Академии 2007, 2008 и 2009 гг., с соблюдением Правил использования интеллектуальной собственности правообладателя (3). Фактом, подтверждающим трансляции вручения Наград Академии 2007, 2008 и 2009 гг., являются документы (5, 7, 8).

Учитывая вышеизложенное и на основании представленных правообладателем материалов, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об использовании на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству №121674 в отношении оказания услуг 41 класса МКТУ.

Что касается товаров 09 класса МКТУ, то правообладателем не представлены доказательства использования товарного знака по свидетельству №121674 в отношении данных товаров, поэтому, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №121674 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания для частичного удовлетворения заявления от 16.05.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.05.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №121674 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (526) ACADEMY.
- (511) 41 - услуги в области развлечений и образования, оказываемые посредством ежегодных телевизионных программ о кинофильмах, вручение наград за выдающиеся достижения в кинематографии (деятельность в области культуры).