

**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 поступившее 21.12.2020 возражение, поданное Эппл Инк. (Apple Inc.), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании заявки № 2019750984 на государственную регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.

Обозначение « **EARPODS** » по заявке № 2019750984, поданной 10.10.2019 с конвенционным приоритетом от 12.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в заявке.

В результате формальной экспертизы заявки № 2019750984 заявителю было направлено решение Роспатента от 28.10.2019 о принятии к рассмотрению заявки № 2019750984 на государственную регистрацию товарного знака.

В ходе экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака по заявке № 2019750984, заявителю был направлен запрос от 28.01.2020 о необходимости конкретизации и правильной классификации некоторых позиций товаров, перечисленных в запросе.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные

пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 16.10.2020 о признании заявки № 2019750984 отозванной.

В поступившем 21.12.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 16.10.2020, мотивируя его тем, что запрос экспертизы от 28.01.2020 не был получен заявителем.

Принимая во внимание указанное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2019750984.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 20.01.2021, представителем заявителя представлены распечатки скриншотов из личного кабинета представителя заявителя, а также копия письма о технических неполадках системы «АРМ Регистратор», 2021 г.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (16.10.2020) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2019750984 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 483 от 20.07.2015 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за № 38712) с изменениями (далее – Регламент), а также 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).

Согласно пункту 33 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения по перечню товаров устанавливаются:

1) возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара, и его соотнесения с конкретным товаром того или иного класса МКТУ;

2) правильность осуществленной заявителем группировки товаров по классам МКТУ.

При необходимости корректировки перечня товаров заявителю направляется запрос с предложением представить соответствующее уточнение, касающееся внесения изменений и исправлений в заявку.

Согласно абзацу первому пункта 4 статьи 1497 Кодекса, а также пункту 102 Регламента и пункту 51 Правил в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявителю может быть направлен запрос дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно.

Согласно пункту 51 Правил основаниями для предусмотренного абзацем первым настоящего пункта запроса дополнительных материалов является, в частности, необходимость уточнения перечня товаров.

Согласно пункту 103 Регламента в запросе, предусмотренном пунктом 102 Регламента, заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления в трехмесячный срок запрошенных дополнительных материалов или ходатайства о продлении срока их представления по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Согласно абзацу второму пункта 4 статьи 1497 Кодекса, если заявитель в указанный срок (три месяца со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности запроса) не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, заявка признается отозванной на

основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 52 Правил заявка признается отозванной, если в течение трех месяцев со дня направления запроса, предусмотренного пунктом 51 Правил, заявителем не представлен ответ или ходатайство о продлении.

Согласно пункту 121 Регламента по результатам административной процедуры готовится заключение к решению о признании заявки отозванной в случае, если запрашиваемые в соответствии с пунктом 102 Регламента дополнительные материалы, необходимые для предоставления государственной услуги, или ходатайство о продлении срока их представления не представлены в установленный законодательством Российской Федерации срок.

Согласно пункту 5 Регламента сведения о ходе предоставления государственной услуги (о состоянии делопроизводства) заявитель может получить самостоятельно по номеру заявки с помощью сведений, размещаемых на интернет-сайте ФИПС в разделе «Информационные ресурсы / Открытые реестры / Реестр заявок на товарные знаки». В случае подачи заявки в электронной форме сведения о ходе предоставления государственной услуги размещаются также в личном кабинете заявителя на интернет-сайте Роспатента или Едином портале государственных услуг.

Согласно пункту 47 Регламента документы заявки, подаваемые в связи с предоставлением государственной услуги в электронной форме, представляются через интернет-сайт Роспатента или Единый портал государственных услуг. Технические требования к подаче заявки и иных документов через интернет-сайт Роспатента или Единый портал государственных услуг приведены на интернет-сайтах Роспатента, ФИПС.

Анализ материалов заявки № 2019750984 показал, что заявителю был направлен запрос от 28.01.2020, в котором указывалось, что *«заявителю необходимо уточнить и проклассифицировать в соответствии с 11-ой редакцией Международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ):*

- товар 10 класса «инструменты для общего оздоровления, а именно датчики, мониторы, динамики и дисплеи для измерения, отображения, отслеживания, передачи отчетности, контроля, хранения и передачи биометрических данных, частоты сердечных сокращений, информации о движениях тела и сожженных калориях, используемых для здоровья, фитнеса, физических упражнений и здорового образа жизни», поскольку формулировка в части терминов «для общего оздоровления» и «используемых для здоровья, фитнеса, физических упражнений и здорового образа жизни» не может быть идентифицирована как относящаяся к 10 классу МКТУ. Класс 10 МКТУ включает, в основном, приборы медицинские, инструменты и изделия хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные для диагностики, лечения или улучшения функций или состояния здоровья людей и животных. Приборы и инструменты для измерения, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, в частности, (Общая часть МКТУ 11-ой редакции). Заявителю предлагается перенести спорную формулировку в 09 класс заявленного перечня.

Заявителю предлагается отредактировать, уточнить или перенести запрашиваемые формулировки в соответствующие классы, поскольку перечень товаров и услуг должен содержать термины, позволяющие с максимальной достоверностью идентифицировать и, соответственно, классифицировать товары и услуги с обеспечением его единообразного восприятия всеми заинтересованными лицами. Заявитель вправе учитывать все принципы необходимые для классификации товара, а именно: род и вид товара, его свойства, назначение и круг потребителей. случае внесения изменений в перечень заявленных товаров и/или услуг, связанных с добавлением 09 класса и включением в него только формулировки «инструменты для общего оздоровления, а именно датчики, мониторы, динамики и дисплеи для измерения, отображения, отслеживания, передачи отчетности, контроля, хранения и передачи биометрических данных, частоты сердечных сокращений, информации о движениях тела и сожженных калориях, используемых для здоровья, фитнеса, физических упражнений и здорового

*образа жизни», заявителю следует уплатить пошлину за каждый дополнительный класс в соответствии с подпунктом 2.6.1 приложения № 1 Положения о пошлинах.*

*Напоминаю, что включение дополнительных формулировок в перечень, не заявленных на дату подачи заявки 10.10.2019, расширяет первоначально заявленный перечень, меняет заявку по существу и может быть оформлено только в качестве самостоятельной заявки на основании пункта 2 статьи 1497 Кодекса».*

В запросе отмечено, что в случае отсутствия ответа заявителя на запрос в установленный срок, заявка будет признана отозванной.

По истечении восьми с половиной месяцев с даты направления запроса экспертизы заявителю было направлено решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2019750984 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания). Указанное решение было получено заявителем.

Из материалов дела усматривается, что заявка № 2019750984 была подана через личный кабинет пользователя сервиса «АРМ Регистратор», предоставляющий возможность получения государственной услуги в электронной форме. Пользователь сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак» подписывает документы, направляемые в ведомство, усиленной электронной цифровой подписью.

Делопроизводство по заявкам, поданным через сервис электронной подачи, ведется в электронной форме. Размещение электронной формы документов (уведомлений, решений), подписанных электронной подписью уполномоченных лиц, осуществляется в соответствии с пунктом 5 Регламента в личном кабинете пользователя сервиса «АРМ Регистратор».

Размещение запроса от 28.01.2020 в личном кабинете пользователя сервиса «АРМ Регистратор» соответствует требованиям Регламента, следовательно, уведомление заявителя о запросе экспертизы является надлежащим.

Заявитель в качестве подтверждения неполучения запроса представил скриншоты своего личного кабинета сервиса «АРМ Регистратор», однако, отображенные данные касаются периода 11.12.2020-11.01.2021, в то время как запрос экспертизы размещен 28.01.2020.

Заявление представителя заявителя – пользователя сервиса «АРМ Регистратор» о неполучении запроса было проверено коллегией путем направления запроса в Службу технической поддержки – [helpdesk@rupto.ru](mailto:helpdesk@rupto.ru). Согласно полученному ответу корреспонденция от 28.01.2020 размещена в системе «АРМ Регистратор» и прочитана пользователем сервиса. Таким образом, довод представителя о неполучении запроса, направленного в электронной форме в связи с электронным взаимодействием представителя заявителя с Роспатентом, опровергнут Службой технической поддержки сервиса «АРМ Регистратор».

В отношении устного пояснения представителя о том, что запрос был прочитан после истечения срока для представления ответа на него коллегией отмечается, что пропуск срока представления ответа на запрос, установленного статьей 1497 Кодекса, мог быть восстановлен заявителем в порядке, предусмотренном статьей 1501 Кодекса.

Более того, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 893 «О продлении сроков совершения заявителем, правообладателем и иным лицом действий, в том числе связанных с уплатой патентных и иных пошлин, необходимых для осуществления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридически значимых действий» установленные сроки совершения заявителем, правообладателем и иным лицом действий, в том числе связанных с уплатой патентных и иных пошлин, необходимых для осуществления Роспатентом юридически значимых действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 1246 Кодекса, истекающие с 30 марта 2020 г. по 30 ноября 2020 г., могли быть продлены по ходатайству до 31 декабря 2020 г. В частности, могли быть продлены установленные сроки представления исправленных и недостающих документов, дополнительных материалов, что следует из Информационное сообщение Роспатента от 14 июля 2020 г.

Вместе с тем заявитель не воспользовался указанными возможностями.

Принимая во внимание квалификацию представителя заявителя в качестве патентного поверенного, положения пункта 5 Регламента, согласно которым вся информации о состоянии делопроизводства отображается также на сайте ведомства

в сети Интернет, особенности электронного взаимодействия с заявителем, а также сведения Службы технической поддержки системы «АРМ Регистратор», коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого решения неправомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 16.10.2020.**