

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 04.05.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Транспневматика Сервис», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020747770 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2020747770 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 01.09.2020 на имя заявителя в отношении товаров 02, 06, 12 и услуг 40 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «**ТРАНСПНЕВМАТИКА**» и «**СЕРВИС**», выполненными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.04.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг с включением в этот товарный знак словесных элементов «**ТРАНСПНЕВМАТИКА**» и «**СЕРВИС**» как неохраняемых элементов для данных товаров и услуг, что мотивировано в заключении по результатам экспертизы тем, что указанные словесные элементы в силу своих

определенных смысловых значений не обладают различительной способностью для соответствующих товаров и услуг, то есть не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.05.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.04.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент **«ТРАНСПНЕВМАТИКА»** представляет собой фантазийное слово, которое не имеет каких-либо признаков, позволяющих отнести его к обозначениям, не обладающим различительной способностью. При этом в возражении отмечено, что среди приведенных в заявке товаров отсутствуют какие-либо товары, которые можно было бы охарактеризовать, как систему механизмов, действующих благодаря использованию энергии сжатого воздуха, в то время как данный словесный элемент в течение длительного времени активно использовался заявителем в составе принадлежащего ему фирменного наименования, а также приведены примеры регистраций аналогичных товарных знаков с признанными охраноспособными словесными элементами, включающими в себя соответствующий элемент **«ТРАНС»**.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг без исключения из объема его правовой охраны в качестве неохраняемого элемента словесного элемента **«ТРАНСПНЕВМАТИКА»**.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.09.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской

Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в состав которого входят, в частности, выполненные буквами русского алфавита словесные элементы «ТРАНСПНЕВМАТИКА» и «СЕРВИС». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 02, 06, 12 и услуг 40 классов МКТУ.

При этом заявителем в возражении никак не оспаривается вывод экспертизы о несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесного элемента «СЕРВИС», так как он, действительно, не обладает различительной способностью в отношении всех товаров и услуг, поскольку означает обслуживание населения в различных сферах повседневной жизни (см., например, Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Большой Энциклопедический словарь» – <https://dic.academic.ru/>).

В свою очередь, анализ другого словесного элемента «ТРАНСПНЕВМАТИКА» показал, что данный элемент выполнен в одно слово, а

именно на одной строке, одним шрифтом и без пробелов, и сам по себе в целом, собственно, отсутствует в каких-либо словарях.

Однако, вместе с тем, определенное сочетание его конкретных звуков, обусловливаемое вышеуказанным определенным сочетанием соответствующих его конкретных шрифтовых единиц, воспринимается исключительно как сложное слово, состоящее из двух достаточно известных российским потребителям конкретных лексических единиц – «**ТРАНС**» и «**ПНЕВМАТИКА**», в силу чего данные слова ими достаточно легко логически обособляются друг от друга в этом едином обозначении.

Так, «**ТРАНС**» – это первая часть сложных слов (от лат. «trans» – «через, за»), означающая отнесенность к перемещению через что-либо, движение через какое-либо пространство, пересечение его (например, трансарктический, трансатлантический, трансгалактический, трансокеанский, трансполярный, транссибирский), либо выход за пределы чего-либо, следование за чем-либо, расположение за пределами (по ту сторону) чего-либо (например, трансальпийский, транскультурный, транснациональный, трансурановый), либо обозначение или передачу через посредство чего-либо (например, транслитерация) (см. там же – Энциклопедический словарь).

Слово «**ПНЕВМАТИКА**», другая часть вышеуказанного сложного слова, означает (от греч. «pneumatikos» – «дыхательный, воздушный») раздел физики, изучающий тела в газообразном состоянии, либо устройство, приспособленное для сжатия или разрежения воздуха (см. там же – Энциклопедический словарь), либо обобщенное наименование инструментов и приспособлений, приводимых в действие сжатым воздухом, обычно служащих для совершения вращательного или возвратно-поступательного движения, с целью ускорения операций (см. там же – Научно-технический энциклопедический словарь).

Данные обстоятельства позволяют прийти к выводу, что словесный элемент «**ТРАНСПНЕВМАТИКА**» представляет собой при его восприятии российскими потребителями всего лишь сложное слово, образованное из двух соответствующих слов, что заявителем в возражении, в принципе, вполне допускается, поскольку он в связи с данным обстоятельством сам указывает в возражении на некоторые примеры

регистраций аналогичных товарных знаков с признанными охраноспособными словесными элементами, включающими в себя, в частности, соответствующий элемент «ТРАНС» наряду с иными элементами: «ТРАНСНЕФТЬ», «ТРАНССЕТЬ», «МЕДИАТРАНС», «ТРАНСКОНТЕЙНЕР», «ТРАНСМАРКЕТ».

Однако, в этой связи следует отметить, что прецеденты регистрации Роспатентом других товарных знаков не учитываются, так как административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и каждый знак индивидуален, когда возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом возможного восприятия в их составах не только лишь отличающихся у них частей «НЕФТЬ», «СЕТЬ», «МЕДИА», «КОНТЕЙНЕР» и «МАРКЕТ», но и самих совпадающих в этих знаках частей «ТРАНС», причем в той или иной возможной их семантической взаимосвязи между собой, порождая в целом у потребителей те или иные различные ассоциативно-смысловые образы, исключительно в отношении конкретных товаров и услуг, для индивидуализации которых эти товарные знаки, каждый в отдельности, предназначены.

В возражении самим же заявителем утверждается, в частности, что среди приведенных в заявке товаров отсутствуют какие-либо товары, которые можно было бы охарактеризовать, как систему механизмов, действующих благодаря использованию энергии сжатого воздуха, то есть учитывая по отношению к ним определенную семантику одной из частей («ПНЕВМАТИКА») соответствующего словесного элемента «ТРАНСПНЕВМАТИКА» в заявленном обозначении.

В то же время, при рассмотрении данного словесного элемента в целом необходимо учитывать и то, что первая часть («ТРАНС-») этого сложного слова в сочетании с указанной выше его второй частью («ПНЕВМАТИКА») будет восприниматься исключительно в значении придания вращательного или возвратно-поступательного движения каким-либо соответствующим механизмам посредством действия энергии именно сжатого воздуха (газа), то есть пневматического привода.

Вместе с тем, такое его определенное восприятие в целом будет верным только лишь в отношении конкретных товаров, которые являются, собственно, такими

механизмами, способными, в принципе, иметь соответствующий пневматический привод.

Так, в приведенном в заявке перечне товаров и услуг обнаруживаются только лишь следующие товары, отвечающие таким необходимым условиям: товары 12 класса МКТУ «амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; тормоза; тормозное оборудование; транспортные средства».

Автомобильные амортизаторы являются соответствующим механизмом, одним из важных элементов подвески, и представляют собой специальные устройства, которые превращают механическую энергию в тепловую и предназначены гасить сопротивления и колебания, приходящиеся на кузов автомобиля. Принцип работы данного механизма заключается в том, что шток, который перемещается синхронно с поршнем, направляет поток масла и заставляет его проходить через клапаны небольшого размера, тем самым создавая сопротивление его движению.

В то же время, для такого сложного устройства существует много компоновок и конструкторских решений разных инженерных задач. Данные амортизаторы делятся, в частности, по своему наполнению: на жидкостные, гидравлические и газовые. В определенных конструкциях сочетается масло и компенсационный газ, при смешивании которых получается пенообразная консистенция, которая может сжиматься. К тому же, встречаются также и амортизаторы, работающие исключительно на высоком давлении газа.

Например, в устройстве газового однотрубного амортизатора предусмотрена установка одного цилиндра, когда внизу находится камера с газом под давлением, которую отделяет от жидкости плавающий поршень, что позволяет газу регулярно поднимать жидкость в рабочей камере, компенсируя объем жидкости во время процесса сжатия устройства и обеспечивая эмульсирование масла. В свою очередь, газомасляный вариант амортизатора предусматривает совокупность двух цилиндров и закачку в корпус азота, который аккумулирует давление и противостоит закипанию масла, за счет чего он жестче реагирует на неровности дороги и имеет более длительный эксплуатационный период и, как следствие, более высокую стоимость. Кроме того, в семейство механизмов подвески двухстороннего принципа действия

входит еще и наиболее дорогой пневматический вариант амортизатора, позволяющий удерживать кузов при движении по неровным дорогам и менять клиренс в зависимости от скорости езды и состояния дорожного покрытия, обеспечивая контроль жесткости, в частности, за счет выносных камер, где предусмотрена установка вентиля и подведены магистрали с пневматикой, нагнетающей компрессором сброс давления (см., например, <https://podveskamaster.ru/amortizatory/amortizator-eto#i-2>).

Изложенные выше фактические обстоятельства обуславливают вывод о том, что в заявленном обозначении словесный элемент «**ТРАНСПНЕВМАТИКА**» будет, совершенно очевидно, характеризовать соответствующие товары 12 класса МКТУ «амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств», указывая на их определенную разновидность (пневматические амортизаторы) либо на перечисленные выше определенные свойства, связанные с действием в этих механизмах сжатого воздуха (газа).

Механизмы силовые могут представлять собой механическое, гидравлическое или пневматическое устройства: механические силовые приводы выполняются в виде винтовых стяжек, распорок зажимов и рычажных систем, а гидравлический и пневматический силовые приводы могут состоять из цилиндра с поршнем или пневмокамеры с диафрагмой и источника энергии (насоса, компрессора, баллона со сжатым воздухом), который и используется для работы привода (см., например, <https://www.ngpedia.ru/id154907p1.html>).

Данные фактические обстоятельства обуславливают вывод о том, что в заявленном обозначении словесный элемент «**ТРАНСПНЕВМАТИКА**» будет характеризовать также и соответствующие товары 12 класса МКТУ «механизмы силовые для наземных транспортных средств», указывая на их определенную разновидность (пневматические силовые механизмы) либо на перечисленные выше определенные свойства, связанные с действием в этих механизмах сжатого воздуха.

Тормоз – это устройство для замедления или остановки движения, которое действует поглощая механическую энергию и затем рассеивая ее (обычно в форме теплоты). Тормоз может быть механическим или электрическим. В механическом тормозе энергия движения поглощается и преобразуется в теплоту в результате

трения между двумя поверхностями, одна из которых движется, а другая неподвижна. При этом привод механического тормоза может быть рычажным, тросовым, электромагнитным, гидравлическим или, собственно, пневматическим (см., например, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6729/%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%97).

Данные фактические обстоятельства обуславливают вывод о том, что в заявленном обозначении словесный элемент «**ТРАНСПНЕВМАТИКА**» будет характеризовать еще и соответствующие товары 12 класса МКТУ «тормоза; тормозное оборудование», указывая на их определенную разновидность (механические тормоза с пневматическим приводом) либо на указанные выше определенные свойства, связанные с действием в этих механизмах такого (пневматического) привода, то есть сжатого воздуха.

Изложенное выше позволяет прийти к аналогичному выводу также и в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства», которые могут быть оснащены, в частности, вышеуказанными механизмами, имеющими пневматический привод с использованием сжатого воздуха (газа), и, соответственно, характеризуются словесным элементом «**ТРАНСПНЕВМАТИКА**».

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о неохраноспособности указанного словесного элемента в составе заявленного обозначения в отношении перечисленных выше товаров 12 класса МКТУ, а именно: «амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; тормоза; тормозное оборудование; транспортные средства», в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что данный словесный элемент в течение длительного времени активно использовался заявителем в составе принадлежащего ему фирменного наименования, то следует отметить, что заявителем вовсе не были представлены какие-либо документы в подтверждение факта его использования. К тому же, следует отметить, что товарный знак и фирменное наименование являются разными объектами интеллектуальной собственности (разными средствами индивидуализации), регулируемые разными нормами права

(разными правовыми институтами) и имеющими разное назначение. Наличие у заявителя права на соответствующее фирменное наименование, индивидуализирующее его как юридическое лицо, не является основанием для предоставления соответствующему обозначению правовой охраны в качестве товарного знака, то есть средства индивидуализации товаров.

Вместе с тем, другие приведенные в заявке товары 12 класса МКТУ «башмаки тормозные для транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; ступицы колес транспортных средств; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тележки железнодорожных вагонов» представляют собой некоторые отдельные изделия (детали) или более простые механизмы, которые сами по себе никак не способны иметь соответствующий пневматический привод, применяемый лишь в определенных сложных механизмах.

Так, тормозные башмаки – это весьма простое литое стальное изделие определенной формы, используемое для остановки вагонов в нужном месте и для закрепления вагона или группы вагонов от самопроизвольного ухода (при сильном ветре или уклоне железнодорожного пути), принцип действия которого заключается в том, что колесо вагона просто накатывается на башмак и упирается в упор, и поступательная сила движения состава заставляет скользить тормозной башмак по головке рельса – сила трения гасит кинетическую (поступательную) силу, и вагон останавливается (см., например, <https://zddoc.ru/tormoznyie-bashmaki-prednaznachenie-printsip-deystviya-i-vidyi-tormoznyih-bashmakov/>), то есть сжатый воздух (газ) в их конструкции никак не используется.

Тормозные диски применяются в тормозной системе, но сами по себе они представляют собой только лишь отдельную ее деталь, соответствующее локальное действие которой также никак не связано с использованием сжатого воздуха (газа), а используется исключительно сила трения, когда диск входит в контакт с колодками, создавая трение, в результате которого автомобиль или любое другое транспортное средство замедляется, вплоть до полной остановки (см., например, <https://ashkom.ru/tormoznoy-disk.html>).

Муфты сцепления представляют собой также всего лишь отдельную деталь механизма сцепления, работа которого в целом, к тому же, основана исключительно на действии силы трения, скольжения, – для передачи крутящего момента, плавного переключения передач, гашения крутильных колебаний, кратковременного отсоединения трансмиссии от маховика двигателя. На современных автомобилях используются только лишь два типа привода сцепления – механический (тросовый) и гидравлический (см., например, [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_\(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0))), то есть сжатый воздух (газ) в их конструкции также никак не используется.

Ступицы колес – это отдельные узлы ходовой части автомобиля с литым корпусом, которые обеспечивают надежное соединение колеса с деталями подвески и тормозов и свободное вращение колес за счет роликов подшипника (см., например, <https://avtotachki.com/chto-takoe-stupicy-i-dlya-chego-nuzhny/>), то есть сжатый воздух (газ) в их конструкции также никак не используется.

Сцепки прицепов представляют собой отдельные детали прицепных устройств, позволяющих использовать автотранспорт для стыковки с прицепом и транспортировки каких-либо грузов. Такое тягово-сцепное приспособление обеспечивает надежное крепление прицепа и распределяет нагрузку равномерно (см., например, <https://pricepblog.ru/spravka/pritsepnoe-ustroystvo/>), то есть сжатый воздух (газ) в их конструкции также никак не используется.

Тележки железнодорожных вагонов – это всего лишь их ходовые части (см., например, https://pomogala.ru/konstrukt/konstrukt_20.html), непосредственно в самой конструкции которых сжатый воздух (газ) также никак не используется.

Таким образом, в заявленном обозначении словесный элемент **«ТРАНСПНЕВМАТИКА»** в отношении данной части товаров 12 класса МКТУ, а именно: «башмаки тормозные для транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; ступицы колес транспортных средств; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тележки железнодорожных вагонов», может породить у потребителей не соответствующие действительности

представления о наличии в конструкциях самих этих отдельных деталей или простых механизмов априори абсолютно ненужного для них пневматического привода с использованием сжатого воздуха (газа), но такие представления будут восприниматься ими, скорее всего, как совершенно неправдоподобные, нереалистичные, возможно вызывающие, напротив, еще и совершенно иные ассоциативно-смысловые образы, связанные уже с другими упомянутыми в словарях смысловыми значениями лексических единиц, образующих данный словесный элемент, например, с перемещением (полетом) через воздушное пространство либо с выходом за его пределы (в безвоздушное пространство, вакуум открытого космоса и т.п.), что позволяет признать этот словесный элемент семантически не связанным с соответствующими товарами, то есть фантазийным для такой части товаров 12 класса МКТУ и, следовательно, вполне охраноспособным элементом, не противоречащим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Аналогичные выводы о неправдоподобности, нереалистичности представлений о наличии абсолютно ненужного пневматического привода с использованием сжатого воздуха (газа) делаются коллегией также и в отношении всех приведенных в заявке товаров 02 класса МКТУ, представляющих собой различные виды лакокрасочных материалов и иных защитных покрытий, и товаров 06 класса МКТУ, представляющих собой различные металлические материалы и отдельные изделия из них, которые никак не являются, собственно, механизмами.

Для всех приведенных в заявке услуг 40 класса МКТУ, связанных с различными видами обработки материалов, а именно: «обработка материалов; гальванопокрытие; закалка металлов; ламинирование; литье металлов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке; фрезерование; хромирование; цинкование», соответствующая описательная характеристика, как было отмечено выше, действительная только лишь в отношении механизмов, имеющих пневматический привод с использованием сжатого воздуха (газа), также никак не является применимой.

Вместе с тем, вполне допустимо порождение у потребителей словесным элементом «ТРАНСПНЕВМАТИКА» различных дополнительных рассуждений,

домысливания и ассоциаций, например, насчет возможного применения в самом процессе обработки материалов каких-либо механизмов с пневматическим приводом, подающих сжатый воздух (газ), либо о придании этим материалам, благодаря их обработке, какой-то особой стойкости к сохранению от воздействия на них воздуха окружающей среды или о придании им аэродинамических характеристик и т.п.

Отсюда следует, что вышеуказанный словесный элемент никак не может порождать какие-либо строго определенные смысловые ассоциации, которые были бы напрямую связаны с теми или иными конкретными характеристиками, безальтернативно обязательными для соответствующих услуг. Но в случае возникновения каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, напротив, обуславливается отличие и узнаваемость обозначения, то есть наличие у него различительной способности – способности выполнять функцию товарного знака.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Таким образом, в заявленном обозначении словесный элемент **«ТРАНСПНЕВМАТИКА»** в отношении всех приведенных в заявке товаров 02, 06 и услуг 40 классов МКТУ является семантически нейтральным, то есть фантазийным и, следовательно, вполне охраноспособным элементом, не противоречащим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все изложенные выше обстоятельства, коллегия усматривает необходимость признания в заявленном обозначении словесного элемента **«ТРАНСПНЕВМАТИКА»** неохраняемым элементом только лишь в отношении приведенных в заявке товаров 12 класса МКТУ «амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; механизмы

силовые для наземных транспортных средств; тормоза; тормозное оборудование; транспортные средства».

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.05.2021, изменить решение Роспатента от 15.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020747770.