

**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 19.02.2021 возражение Акционерного общества «РЭЙЛ СНАБ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019768158 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019768158 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 27.12.2019 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 и 44 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

**Select**  
Hotel Paveletskaya

комбинированное обозначение .

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.10.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как оно состоит только из неохраняемых элементов, характеризующих приведенные в заявке услуги, указывая на их вид, назначение или место нахождения лица, их оказывающего, либо имея хвalebный характер.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.02.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.10.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «**Select**» является вполне охраноспособным, так как данное слово само по себе вовсе не переводится с английского языка как «избранный, элитный, отборный», поскольку не имеет необходимого добавления к нему окончания «-ed» (например, «selected»), которое обуславливало бы форму пассивного залога в английском языке, соответствующую страдательной форме вышеуказанных слов в русском языке, а также является многозначным, способным порождать дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, обуславливающие его фантазийный характер для соответствующих услуг.

В данном возражении также отмечено, что указанный словесный элемент совсем не используется какими-либо иными лицами для описания характеристик этих услуг, но уже используется, напротив, исключительно заявителем в составе заявленного обозначения для их индивидуализации в качестве названия гостиницы, расположенной в районе станции метро Павелецкая в Москве.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака без исключения словесного элемента «**Select**» из объема правовой охраны товарного знака как неохраняемого элемента.

На заседании коллегии заявителем были представлены копии следующих документов: выписка из Единого государственного реестра недвижимости со сведениями о зарегистрированном на имя заявителя в качестве собственника праве на соответствующий объект недвижимости по месту нахождения самого заявителя и упомянутой выше его гостиницы «**Select Hotel Paveletskaya**» [1]; распечатка сведений с сайта данной гостиницы [2].

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

С учетом даты подачи заявки (27.12.2019) 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

**Select**  
Hotel Paveletskaya

, в состав которого входят выполненные буквами латинского алфавита словесный элемент «**Select**» с оригинальной (стилизованной) графической проработкой его шрифтовых единиц и словесные элементы «**Hotel Paveletskaya**» в стандартном шрифтовом исполнении, причем первое слово занимает доминирующее положение в знаке, поскольку выполнено более крупным шрифтом, чем другие слова, помещенные под ним.

При этом словесные элементы «**Hotel Paveletskaya**», действительно, являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как они указывают непосредственно на область деятельности заявителя, поскольку «**Hotel**» в переводе с английского языка означает «отель, гостиница», то есть представляет собой видовое наименование предприятия, и на место его нахождения, поскольку «**Paveletskaya**» представляет собой транслитерацию в латинице слова «Павелецкая» – названия станции метро Павелецкая в Москве, в районе которой, согласно представленным документам [1 – 2], и расположена соответствующая гостиница заявителя «**Select Hotel Paveletskaya**». Вывод экспертизы о неохраноспособности указанных словесных элементов «**Hotel Paveletskaya**» в составе заявленного обозначения заявителем в возражении никак не оспаривается.

Вместе с тем, занимающий в нем доминирующее положение, в отличие от вышеуказанных элементов, другой словесный элемент «**Select**» несет в данном знаке, собственно, основную индивидуализирующую нагрузку.

Слово «**Select**» в переводе с английского языка может означать, например, «выбирать, выбрать, отбирать, подбирать, комплектовать, селекционировать; проводить отбор, производить выборку, производить селекцию; выделять, искать, переключать; выбор, отбор, выборка, выделение, селекция, искание, переключение» (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы / Англо-русские словари» – <https://dic.academic.ru/>), то есть оно является весьма полисемичным (многозначным) и, следовательно, не имеет какого-либо одного строго определенного смыслового значения, и такое его значение определяется, в частности, в зависимости от контекста его применения в сочетании с другими конкретными словами.

Отсюда следует, что смысловое значение данного слова в заявленном обозначении может определяться, например, с учетом его грамматического и семантического сочетания именно со словом «**Hotel**», когда соответствующее словосочетание «**Select Hotel**» в переводе с английского языка означает, собственно, «выберите (подберите) отель» (см., например, Интернет-порталы

«Google Переводчик» – <https://translate.google.ru/>, «Яндекс Переводчик» – <https://translate.yandex.ru/>).

При этом такое выраженное в знаке гипотетическое абстрактное предложение или призыв именно выбрать (подобрать) себе отель вовсе не является какой-либо прямой описательной характеристикой, в том числе носящей хвалебный характер, для этого отеля и для соответствующих разнообразных услуг, приведенных в заявке, которые, в принципе, могут оказываться в рамках весьма широкого комплекса гостиничной деятельности в условиях современной организации данного бизнеса, включая различные бизнес-услуги (35 класс МКТУ), операции с недвижимостью по ее аренде (36 класс МКТУ), прокат, ремонт и чистку различных изделий (37 класс МКТУ), обеспечение коммуникаций, в том числе доступа в Интернет и видеоконференцсвязи (38 класс МКТУ), хранение и доставку каких-либо товаров и перевозку пассажиров (39 класс МКТУ), различные развлечения, спортивно-оздоровительные и культурно-просветительные мероприятия (41 класс МКТУ), ресторанный бизнес наряду с гостиничным (43 класс МКТУ) и различные оздоровительно-лечебные, гигиенические и косметические услуги (44 класс МКТУ), так как те или иные возможные конкретные критерии для их вышеупомянутого выбора (подбора) могут быть самыми разными в зависимости от определенных потребностей и интересов различных конкретных лиц – представителей соответствующего круга потребителей.

Следовательно, словесный элемент «**Select**» в составе заявленного обозначения по отношению к соответствующим услугам является исключительно фантазийным и способен породить самые разные ассоциативно-смысловые образы, в частности, о выборе отеля из числа наиболее старых и известных или, наоборот, из числа новых, недавно открывшихся, из числа дорогих по стоимости его услуг или, наоборот, из числа наиболее доступных по этому ценовому критерию, из числа больших по площади занимаемых ими помещений или, наоборот, из числа маленьких (мини-отелей) или гостевых домов и т.п., из числа предлагающих огромный комплекс различных сопутствующих услуг для

развлечения и бизнеса или, наоборот, из числа наиболее скромных и спокойных гостиниц и многое другое.

Напротив, в этой связи следует отметить, что по правилам английского языка для образования определенного слова, означающего в переводе на русский язык, в частности, «избранный, отборный, подобранный, выбранный», а именно в такой страдательной форме, способной указать на факт уже произведенного выбора соответствующего отеля и его услуг ввиду какого-либо их превосходства над другими, что отсутствует в заявленном обозначении, к основе «**select**» необходимо было бы добавить окончание «**-ed**» (например, «**selected**»), которое и обуславливало бы соответствующую форму пассивного залога в английском языке. Так, словосочетания «избранный отель», «отборный отель», «подобранный отель» или «выбранный отель» переводятся на английский язык как «**selected hotel**» (см., например, Интернет-порталы «Google Переводчик» – <https://translate.google.ru/>, «Яндекс Переводчик» – <https://translate.yandex.ru/>).

В свою очередь, словосочетание «элитный отель» переводится на английский язык уже как «**elite hotel**», а «роскошный отель» – как «**luxury hotel**» (см. там же).

Вместе с тем, действительно, можно предположить, в частности, и то, что указанный словесный элемент способен породить дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, связанные, например, с какими-либо соответствующими услугами, оказываемыми на том или ином высоком профессиональном уровне либо оцениваемыми какими-либо специалистами или потребителями как высококачественные, то есть выбираемыми по данному критерию качества. Однако такие дополнительные рассуждения, домысливание и совсем неоднозначные ассоциации свидетельствуют, напротив, о наличии различительной способности у этого словесного элемента.

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.

Из изложенных выше обстоятельств следует вывод об отсутствии у словесного элемента «**Select**» в составе заявленного обозначения способности напрямую указывать на те или иные конкретные строго определенные характеристики гостиничной деятельности и соответствующих услуг, приведенных в заявке.

Кроме того, указанный словесный элемент, действительно, совсем не используется какими-либо иными лицами для описания характеристик таких услуг (см., например, Интернет-порталы «Яндекс», «Google»), но уже используется, напротив, заявителем в составе заявленного обозначения для их индивидуализации в качестве названия гостиницы «**Select Hotel Paveletskaya**», расположенной, как уже отмечалось выше, в районе станции метро Павелецкая в Москве.

Так, в частности, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости [1] подтверждается зарегистрированное на имя заявителя в качестве собственника право на соответствующий объект недвижимости по месту нахождения самого заявителя и упомянутой выше его гостиницы, а сведения с сайта <https://select-hotel.ru/> данной гостиницы [2] указывают на непосредственное использование заявленного обозначения для индивидуализации ее услуг, причем на этом сайте обнаруживается еще и информация об оказываемых в ней, помимо гостиничных, и иных сопутствующих им услуг, однородных некоторым из услуг, приведенных в заявке.

Следует отметить, что сведения о данной четырехзвездной гостинице представлены также и на всемирно известном Интернет-портале для выбора гостиниц «Booking.com» (см. <https://www.booking.com/>), причем на нем размещена информация, что гостей «Booking.com» здесь принимают уже с 2009 года, то есть задолго до даты подачи рассматриваемой заявки.

Таким образом, коллегией не усматриваются какие-либо основания для признания словесного элемента «**Select**» в составе заявленного обозначения

не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, заявленное обозначение подлежит регистрации в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг без исключения данного элемента из объема правовой охраны товарного знака как неохраняемого элемента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.02.2021, отменить решение Роспатента от 22.10.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019768158.**