

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 03.06.2021 возражение, поданное ДЖАСТ АИ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748663, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «Just AI» по заявке №2019748663 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.12.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 03.02.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Just AI», где: just - в пер. с англ. яз. – просто, только; AI – общепринятое сокращение - Artificial Intelligence – искусственный интеллект, см. Интернет: <https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=just>,

<https://www.acronymfinder.com/AI.html>,

<https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=AI&langlist=2>, в отношении

заявленных товаров и услуг не обладают различительной способностью, указывают на их свойства и назначение, в связи с чем являются неохранными. Доводы заявителя о том, что словесные элементы «Just AI» приобрели различительную способность в результате их длительного использования, носят декларативный характер, не подтверждены документально и не могут служить основанием для снятия вышеизложенного основания.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «JUST» по свидетельству №208435 [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет;

- с товарными знаками «AI» по свидетельствам №№624716, 624717, 624718, 621473 [2-5], зарегистрированными в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

Заявленное обозначение включает в себя две единицы лексики английского языка «JUST» и «AI», которые связаны между собой грамматически и семантически и образуют словосочетание. Слово «JUST» может выступать в роли наречия, которое переводится с английского языка на русский как «точно, как раз, именно, поистине, только» либо в роли прилагательного со значением «справедливый, беспристрастный, объективный». Слово «AI» является аббревиатурой от словосочетания «artificial intelligence», имеющего значение искусственный интеллект. Таким образом, словосочетание «JUST AI» представляет собой игру слов, литературный прием, основанный на многозначности слова «JUST», за счет чего оно воспринимается как имеющее совокупность значений «только / всего лишь искусственный интеллект» и «справедливый / беспристрастный искусственный интеллект» одновременно. Словесные элементы заявленного обозначения обладают образностью и стилистической окраской, порождают домысливания и ассоциации,

образуя в целом композицию, обладающую различительной способностью, в связи с чем заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно заявитель просит учесть, что ему принадлежат права на зарегистрированный в Европейском Союзе комбинированный товарный знак «Just AI» (регистрационный номер 018103372, дата регистрации 09.12.2019 г.), охрана которому предоставлена без дискламации словесных элементов. Соответственно, Европейским ведомством установлена различительная способность словосочетания Just AI.

Кроме того, в возражении указано, что заявитель активно использовал заявленное обозначение для индивидуализации заявленных товаров и услуг задолго до даты подачи заявки на товарный знак Just AI, что подтверждается следующим.

Под товарным знаком «Just AI», словесный элемент которого идентичен фирменному наименованию заявителя, последний продвигает технологии, услуги и продукты. Заявитель использует обозначение «Just AI» в коммерческой деятельности для индивидуализации голосового интерфейса, в частности, умных чат-ботов и голосовых ассистентов для решения бизнес-задач клиентов на протяжении более 5 лет. Доменное имя just-ai.com было зарегистрировано заявителем 19.07.2016 года, что подтверждается справкой регистратора REG.RU. Заявитель владеет международным ИТ-бизнесом и имеет три офиса: в России (Санкт-Петербург), Великобритании (Лондон) и Китае (Шанхай). На территории России заявитель ведет бизнес через дочернюю компанию ООО «Маинд Крафт» с 100% долей владения. В 2017 году между заявителем и ООО «Маинд Крафт» было заключено лицензионное соглашение, что подтверждает распространение продукта на территории Российской Федерации. Клиентами заявителя и потребителями товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, являются крупные компании, ведущие бизнес во всех субъектах Российской Федерации, например, МТС, Мегафон, Альфа-Банк, Газпром, Яндекс, Киви Банк и многие другие, а объем реализации товаров и услуг составил более 15 миллионов рублей. К возражению

приложены документы, а именно, счета фактуры, акты, договоры и приложения к ним, подтверждающие реализацию товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, в том числе, вышеуказанным компаниям, до даты подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения. Официальные сайты заявителя, на которых используется обозначение со словесными элементами «Just AI», также являются инструментом продвижения товаров и услуг заявителя (посещаемость некоторых сайтов указана ниже). Информированность пользователя о продуктах и услугах заявителя подтверждается его активной деятельностью в сети Интернет. Товары и услуги заявителя, маркированные обозначением «Just AI», часто и в большом количестве упоминаются в публикациях на официальных Интернет-сайтах, которые содержат информацию о бизнес-деятельности заявителя: партнерстве, инвестициях, наградах, клиентах, продукте и т.д. Исходя из представленных сведений, можно сделать однозначный вывод о том, что в результате активного использования в отношении заявленных товаров и услуг в России, заявленное обозначение Just AI стало ассоциироваться с заявителем до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака по заявке №2019748663.

Также в возражении указано, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-5] в отношении части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ. В частности, заявленное обозначение «Just AI» не является сходным с противопоставленными обозначениями фонетически, поскольку обозначения не совпадают по подавляющему большинству из признаков, предусмотренных законодательством: имеют различное общее произношение, разное количество звуков и слогов, различный качественный состав согласных и гласных звуков. Более того, количество различающихся звуков в обозначениях больше, чем количество совпадающих звуков. Произношение словосочетания «Just AI» начинается со слова «Just», что позволяет фонетически воспринимать звукобуквенный ряд заявленного обозначения как существенно отличающийся от произношения противопоставленного знака «@JUST», который начинается с элемента @, имеющего конкретное произношение

в английском –at- [ЭТ] и русском языках [собака], и противопоставленных товарных знаков, включающих только две буквы AI и произносимых как [АИ] или [Эй-Ай].

Противопоставленный товарный знак [1] «@JUST» является словесным обозначением, в котором присутствует символьное обозначение @. Данный символ произносится в английском языке как АТ, в связи с чем обозначение в целом произносится как [АТJUST /ЭТДЖАСТ], что ассоциируется с английским глаголом adjust – приводить в порядок, корректировать. Кроме того, данный товарный знак может вызывать у потребителя ассоциацию с адресом электронной почты с доменным именем «JUST», так как @ (также используемое в словесном выражении на русском языке как «собака») является общепринятым символом в адресе электронной почты, который отделяет имя пользователя от его Интернет-адреса. Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 624718, 624717, 624716, 621473 [2-5] состоят из единого крупного сложного изобразительного элемента, внутри которого находится словесное обозначение «AI», занимающее центральное положение. Данное обозначение в целом вызывает у обычного потребителя ассоциацию с услугами такси, которые можно заказать по телефону или онлайн, так как использованы изображения шашек и образа таксиста, а также контурное изображение диалогового облака. При этом словесный элемент AI является аббревиатурой от иного словосочетания, а именно, от фирменного наименования правообладателя ООО «Алло-Информ», в связи с чем семантика данного элемента не имеет ничего общего с заявленным обозначением. Представляется очевидным, что сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление. Словесные элементы заявленного обозначения выполнены в два слова, где начальное положение занимает элемент Just, выполненный строчными буквами, за исключением первой буквы J, а конечное положение занимает слово AI. Товарный знак [1] содержит одно слово, где начальное положение занимает символ @, а буквы в слове «JUST» выполнены заглавными. Противопоставленные товарные знаки [2-5] выполнены в цветовом или черно-белом исполнении с незначительными отличиями изображений в правом верхнем углу обозначения и состоят из единого крупного сложного изобразительного элемента,

внутри которого находится словесное обозначение «AI», занимающее центральное положение. При этом, как было указано выше, данное обозначение в целом вызывает ассоциацию с услугами такси, которые можно заказать по телефону или онлайн, так как использованы изображения шашек и образа таксиста, а также контурное изображение диалогового облака. Следовательно, они не являются сходными визуально. Дополнительными обстоятельствами, указывающими на отсутствие возможности смешения заявленного обозначения «Just AI» с противопоставленными товарными знаками, являются известность и высокая репутация обозначения «Just AI».

Также заявитель просит принять во внимание, что товары и услуги под заявленным обозначением «Just AI» предназначены для улучшения бизнес-процессов работы с пользователями продукта — физическими лицами и упрощения общения с ними, товары под противопоставленным товарным знаком [1] предназначены для автоматизированных решений в сфере естественно-научных исследований или промышленных производств, а товарные знаки [2-5] предназначены для предоставления услуг перевозки пассажиров легковым такси, которые могут быть оформлены через пользовательское мобильное приложение. Поскольку компании не являются конкурентами, столкновение их интересов в гражданском обороте невозможно и товарные знаки мирно сосуществуют на территории Российской Федерации.

В связи с указанным заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.02.2021 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2019748663 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены материалы об использовании заявленного обозначения дочерней компанией заявителя.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными в части.

С учетом даты (27.12.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми терминами;

3) 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 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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Just AI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно 09 - обеспечение программное для компьютеров; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; 35 - реклама; маркетинг; обработка текста; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; 42 - анализ компьютерных систем; инсталляция программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; 45 - лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; управление юридическое лицензиями; услуги социальных сетей онлайн; услуги по лицензированию технологий, связанных с роботами с искусственным интеллектом; услуги по лицензированию технологий, связанных с искусственным интеллектом.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-5].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой обозначение **@JUST**, которое зарегистрировано для товаров 09 класса МКТУ – программное обеспечение вычислительных машин [записанные программы].



Товарные знаки [2-5] представляют собой обозначения



, которые охраняются в отношении услуг 42 класса МКТУ - аренда компьютерных программ; консультационные и информационные услуги, относящиеся к аренде компьютерных программ; эксплуатационно-консультационные услуги, относящиеся к программному обеспечению, используемому в сфере электронной коммерции.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения

**Just AI**

и противопоставленного экспертизой товарного знака **@JUST** [1] показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными фонетически и семантически за счет тождества входящего в них словесного элемента «Just», выполняющего в обозначениях основную индивидуализирующую функцию товарного знака в отличие от элемента «AI» и символа @, которые относятся к слабым элементам сравниваемых обозначений. Кроме того, словесный элемент «Just» занимает в заявленном обозначении

начальную, наиболее сильную позицию в знаке, с которой, как правило, начинается восприятие обозначения потребителем. Использование в сравниваемых обозначениях стандартного шрифта и букв одного алфавита сближает их визуально. Наличие в заявленном обозначении двух дополнительных букв и символа @ в противопоставленном знаке не оказывает существенного влияния на вывод о возникновении у потребителя сходных ассоциаций сравниваемых обозначений, поскольку именно на словесном элементе «Just» акцентируется основное внимание потребителя при восприятии им заявленного обозначения, так как он расположен в начальной его части.

## Just AI

Также следует отметить, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг с



товарными знаками

[2-5],

поскольку они могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на некоторые графические отличия, за счет фонетического и семантического тождества входящего в них словесного элемента «AI», который в знаках [2-5] является основным индивидуализирующим элементом, и именно этот элемент полностью входит в заявленное обозначение. Использование в обозначениях букв одного алфавита сближает их визуально.

Анализ товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, товаров 09 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак [1] и услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых действуют товарные знаки [2-5], показал однородность всех товаров 09 и части услуг 35, 42 классов МКТУ заявленного перечня, так как они совпадают по виду (программное обеспечение компьютеров/вычислительных машин), либо относятся к

одной родовой группе товаров и услуг, связанных с областью вычислительной техники, компьютерных программ и информационных технологий, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Следовательно, имеется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров/услуг, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, одному изготовителю/лицу, их оказывающему.

Довод возражения о том, что известность и высокая репутация комбинированного обозначения со словесным элементом «Just AI» свидетельствует об отсутствии возможности смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, не подтвержден материалами возражения, поскольку они не содержат сведений о восприятии заявленного обозначения потребителем, а также о его длительности и интенсивности использования заявителем, о чем было указано выше. Что касается довода о том, что товары и услуги под обозначением «Just AI» предназначены для улучшения бизнес-процессов работы с пользователями продукта и упрощения общения с ними, товары под противопоставленным товарным знаком [1] предназначены для автоматизированных решений в сфере естественно-научных исследований или промышленных производств, а товарные знаки [2-5] предназначены для предоставления услуг перевозки пассажиров легковым такси, которые могут быть оформлены через пользовательское мобильное приложение, то указанные обстоятельства не подтверждаются тем перечнем товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки и для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Таким образом, с учетом установленного коллегией сходства обозначений и однородности товаров/услуг существует опасность смешения этих товаров/услуг в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми знаками, следовательно, вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о противоречии

заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В связи с изложенным заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех услуг 45 класса МКТУ, а также части услуг 35 и 42 классов МКТУ, не относящихся к области разработки компьютерных программ и информационных технологий, а именно 35 - реклама; маркетинг; обработка текста; сбор и предоставление статистических данных; 42 - проведение исследований по техническим проектам; 45 - лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; управление юридическое лицензиями; услуги социальных сетей онлайн; услуги по лицензированию технологий, связанных с роботами с искусственным интеллектом [услуги юридические]; услуги по лицензированию технологий, связанных с искусственным интеллектом [услуги юридические].

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «AI», который, как указано в заключении по результатам экспертизы, и что не отрицает заявитель, является общепринятым сокращением от Artificial Intelligence - искусственный интеллект — наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. Искусственный интеллект — это область информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, обладающих возможностями, которые мы традиционно связываем с человеческим разумом, — понимание языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т.д. (см., например, <https://www.multitran.com>; <https://mining-cryptocurrency.ru/iskusstvennyj-intellekt-ai/>; <https://ru.wikipedia.org/>), является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающий различительной способностью, так как сложно представить такую область деятельности, в которую бы ни проникли различные умные устройства, упрощающие нашу работу или берущие на себя часть наших обязанностей. Среди таких сфер – медицина, образование, бизнес, наука, развлечения, борьба с преступностью, решение

многочисленных бытовых вопросов. Области применения искусственного интеллекта очень широки и фактически ограничиваются только нашей фантазией и скоростью внедрения технологических новаций.

Что касается словесного элемента «Just», входящего в состав заявленного обозначения, то оснований для признания этого элемента неохраняемым, у коллегии также не имеется, поскольку с учетом его смысловых значений, приведенных заявителем в возражении, этот элемент не относится к обозначениям, подпадающим под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода возражения о том, что обозначение «Just AI» приобрело различительную способность в результате его активного использования заявителем, коллегия считает необходимым отметить, что представленные материалы не позволяют сделать вывод о возникновении и сохранении устойчивой ассоциативной связи указанного обозначения с заявителем, поскольку отсутствуют фактические данные о территории и объемах реализации товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов. При этом представленные материалы не подтверждают длительность использования обозначения по заявке №2019748665, так как все договоры о продаже лицензий на программное обеспечение заключены не более, чем за полгода до даты подачи заявки. Кроме того, представленные документы относятся к деятельности не заявителя, а его дочерней компании, что никак не способствует возникновению ассоциаций заявленного обозначения с заявителем.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.06.2021, отменить решение Роспатента от 03.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019748663.**