

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/ JUST AI LIMITED (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748663, при этом установила следующее.

Регистрация словесного 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.multitrans.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 неохраняемыми. 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 классов 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 подлежит регистрации в качестве товарного знака без дискламации в соответствии с пунктом 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 словесным товарным знаком «Just AI», который 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 комбинированным 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 комбинированное обозначение со словесными элементами «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 звуковой 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 AT, в связи с чем обозначение в целом произносится как [ATJUST /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. При этом 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, сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление. Центральное положение в заявленном обозначении занимает графический элемент в виде геометрической фигуры, сочетающий круг, треугольник и шестиугольник, выполненные в сочетании синего, белого и голубого цветов. Словесные элементы заявленного обозначения выполнены под изобразительным, 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] представлен в 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 комбинированного обозначения со словесным элементом «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 просил 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.

По результатам рассмотрения данного возражения было принято решение Роспатента от 17.08.2021, которым было удовлетворено возражение, поступившее 03.06.2021, отменено решение Роспатента от 03.02.2021 и зарегистрирован товарный знак по заявке №2019748663.

Не согласившись с указанным решением, заявитель обратился с иском заявлением в Суд по интеллектуальным правам (далее – Суд). Решением Суда по интеллектуальным правам от 8 апреля 2022 года по делу № СИП-1218/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 17 августа 2021 года, которым было частично удовлетворено возражение компании «JUST AI LIMITED» на решение Роспатента о государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2019748663 в отношении части услуг 35, 42 классов МКТУ, а также всех услуг 45 классов МКТУ с указанием словесного элемента «Just AI» в качестве неохраняемого.

Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть данное возражение в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2019748663 в отношении товаров 09 и части услуг 35, 42 классов МКТУ.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение от 03.06.2021 подлежит рассмотрению с учетом выводов, приведенных в вышеуказанном судебном акте.

В связи с указанным возражение компании JUST AI LIMITED на решение Роспатента от 17 августа 2021 года (в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2019748663 в отношении товаров 09 и части услуг 35, 42 классов МКТУ) рассматривается повторно с учетом вынесенного решения Суда по интеллектуальным правам.

Заявитель представил дополнение к возражению, которое мотивировано следующими доводами.

Заявитель просит учесть мнение Суда и пересмотреть решение от 17.08.2021 в части отказа в регистрации заявленному обозначению в отношении товаров 09 и части услуг 35 и 42 классов МКТУ. К данному дополнению приложены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков: ЗАО «ТЕХНОЛИНК» и ООО «Алло-Инфо», которые снимают основание для отказа в регистрации.

Учитывая имеющиеся письма-согласия на регистрацию обозначения по заявке № 2019748663, а также неоднородность сравниваемых услуг, в дополнении к возражению выражена просьба: пересмотреть решение от 17.08.2021 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09 и части услуг 35 и 42 классов МКТУ и зарегистрировать заявленное обозначение для всего перечня товаров и услуг 09, 35, 42, 45 классов МКТУ, указанных в заявке, с выведением элемента АІ из-под охраны.

Приложение: письма-согласия (оригиналы).

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

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 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение «**Just AI**» является словесным элементом, выполненным 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.

Решение Роспатента от 17.08.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748663 было принято в отношении всех услуг 45 и части заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 09 и части услуг 35, 42 классов МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1-5], правовая охрана которым была предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг.

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.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателями противопоставленных экспертизой знаков [1-5] было выражено согласие с регистрацией и использованием на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2019748663 на имя заявителя в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналами писем-согласий, представленных заявителем в дополнении к возражению.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разного количества словесных элементов и, соответственно, разного состава букв и звуков, а также наличием изобразительных элементов в противопоставленных знаках.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (писем-согласий) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех товаров 09, а также части услуг 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых было отказано ранее в государственной регистрации товарного знака.

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.