

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
26.03.2020 № 539

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

13 лютого 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 19.12.2019 № Р/127-19 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Терехової Т.В., Запорожець Л.Г. розглянула заперечення Книша О.О. проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 02.10.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «opsworks» за заявкою № т 2018 26737.

Представники апелянта – Коваль М.В., Білоцький В.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Соколік Ж.А. (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/662-19 від 17.12.2019;
копії матеріалів заявки № т 2018 26737;
пояснення закладу експертизи вх. № ВКО/53-20 від 04.02.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 02.10.2019 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «opsworks» за заявкою № т 2018 26737 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах

заявки переліку, є таким, що може ввести споживачів в оману щодо послуг (належності їх іншому надавачу).

Американська компанія Amazon здійснює свою діяльність з використанням знака, тотожного заявленому позначенню.

«Amazon.com, Inc. (наибольшее распространение получила как Amazon) – американская транснациональная технологическая компания, базирующаяся в Сиэтле, штат Вашингтон, которая специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях и искусственном интеллекте.

Amazon Web Services (AWS) – коммерческое публичное облако, поддерживаемое и развиваемое компанией Amazon с 2006 года. Предоставляет подписчикам услуги как по инфраструктурной модели (виртуальные серверы, ресурсы хранения), так и платформенного уровня (облачные базы данных, облачное связующее программное обеспечение, облачные бессерверные вычисления, средства разработки).

Ряд услуг обеспечивают автоматизированное управление инфраструктурой, размещаемой в AWS, среди таковых – OpsWorks, с помощью которого можно создать модель приложения в виде стека с множеством разных уровней, включая балансировку нагрузок, базу данных и сервер приложения, настроить автоматическое масштабирование серверов в соответствии с предварительно установленными графиками или в соответствии с изменением уровней трафика».

Надання послуг 42 класу МКТП з використанням заявленого позначення може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю компанії Amazon, які насправді не відповідають дійсності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 2).

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (п. 4.3.1.9).

<https://uk.wikipedia.org/wiki/Amazon.com>;

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Amazon>;

https://www.amazon.com/AWS-OpsWorks-Amazon-Web-Services-ebook/dp/B0763XZ6TF/ref=sr_1_1?keywords=opsworks&qid=1559896712&s=gateway&sr=8-1;

<https://about.gitlab.com/devops-tools/awsopsworks-vs-gitlab.html>;

<http://jayendrapatil.com/tag/opsworks/>.

Апелянт – Книш О.О. заперечує проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «opsworks» за заявкою № м 2018 26737 і обґрунтовує свою позицію наступним.

Для визначення обґрунтованості підстав для відмови у реєстрації заявленого позначення, наведених у висновку закладу експертизи, апелянтом проведено аналіз положень Цивільного кодексу України (стаття 495), Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (пункт 1 статті 5, пункти 2, 3 статті 6, пункт 4 статті 16), Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції,

затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (пункти 4.3.2.4, 4.3.2.5, 4.3.1.9).

За результатами проведеного аналізу апелянт зазначає про те, що, на його думку, закладом експертизи не наведено жодних доказів, обґрунтувань та прикладів, яким чином заявлене словесне позначення «opsworks» для всіх послуг 42 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з найменуванням послуги, яку надає американська компанія «Amazon», а також не доведено факт використання заявленого позначення американською компанією «Amazon» на території України.

Апелянт зауважує про те, що не мав можливості перевірити Інтернет-посилання, зазначене закладом експертизи на підтвердження наявності підстави для відмови https://www.amazon.com/AWS-OpsWorks-Amazon-Web-Services-ebook/dp/B0763XZ6TF/ref=sr_1_1?keywords=opsworks&qid=1559896712&s=gateway&sr=8-1), оскільки воно неактивне.

Апелянт також посилається на практику закладу експертизи та наводить приклади реєстрації в Україні знаків: «Free Pay» за свідоцтвом № 238204 (35 та 36 класи МКТП), «Drive» за свідоцтвом № 74111 (42 та 45 класи МКТП), «Connect» за свідоцтвом № 232985 (09, 35, 38 та 42 класи МКТП), які, на думку апелянта, могли б також бути визнані такими, що можуть ввести в оману щодо послуг, а саме належності їх іншому надавачу.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономіки від 02.10.2019 та зареєструвати заявлене за заявкою № m 2018 26737 позначення «opsworks» відносно послуг 42 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «opsworks» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Заявлене позначення «opsworks» є словесним, виконане стандартним шрифтом рядковими літерами латиниці. Позначення є фантазійним, оскільки не має сталого смислового значення.

Позначення заявлено на реєстрацію відносно послуг 42 класу МКТП: «наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розроблення та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення».

Пунктом 2 статті 6 Закону встановлено, що не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

«Омана, и, жін. – Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний».

Відповідно до пункту 10.7.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно можуть породжувати у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей товарів, характеру послуг, їх походження, а також щодо особи виробника, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «opsworks» таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг (належності їх іншому надавачу), які надає американська компанія «Amazon», при його використанні для заявлених послуг 42 класу МКТП, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та зазначає наступне.

Пошуковий запит за словом «opsworks» у мережі Інтернет надає перелік посилань з інформацією щодо вебсервісу «AWS OpsWorks» та компанії «Amazon».

«Amazon Web Services або AWS є дочірньою компанією Amazon.com, що надає платформу хмарних обчислень в оренду приватним особам, компаніям та урядам на основі платної підписки. У 2016 році AWS надавав більш ніж 70 сервісів, що охоплюють широкий спектр, включаючи обчислення та зберігання даних, їхню передачу по мережі, аналітику, мобільні застосунки, інструменти для розробників і т.д. Більшість служб не надаються безпосередньо кінцевим користувачам, але замість цього пропонуються функціональні можливості через API, які розробники можуть використовувати в своїх програмах. ... Енді Джессі (Andy Jassy), засновник і віце-президент AWS, у 2006 році заявив, що Amazon S3 (один з перших і найбільш

масштабований елемент AWS) «звільняє розробників від турбот про те, де вони можуть зберігати дані, чи буде сховище безпечним і захищеним, чи буде воно доступним, коли це буде потрібно, з витратами, пов'язаними з обслуговуванням сервера, та чи мають вони достатньо місця для зберігання даних. Amazon S3 дозволяє розробникам зосередитися на інноваціях, а не думати, де зберігати дані».¹

У зазначеному джерелі наведено 58 онлайн-сервісів Amazon Web Services, які застосовуються в таких сферах, як обчислення, мережа, доправлення вмісту, контакт-центр, зберігання даних, бази даних, розгортання, менеджмент, служби адміністрування тощо. Зокрема зазначено, що продукт AWS OpsWorks належить до сфери розгортання та дозволяє налаштовувати сервіси EC2 використовуючи Chef або Puppet.

«AWS OpsWorks – это сервис управления конфигурациями, который предоставляет управляемые инстансы Chef и Puppet. Chef и Puppet – это платформы автоматизации, позволяющие использовать программный код для автоматического конфигурирования серверов. OpsWorks позволяет использовать Chef и Puppet для автоматического конфигурирования и развертывания серверов, а также управления ими как на инстансах Amazon EC2, так и в локальных вычислительных средах. OpsWorks включает три предложения: AWS OpsWorks for Chef Automate, AWS OpsWorks for Puppet Enterprise и AWS OpsWorks Stacks».²

«AWS предлагает набор гибких сервисов, с помощью которых компании могут быстрее и эффективнее создавать и доставлять продукты, используя AWS и практики DevOps. Эти сервисы упрощают выделение инфраструктуры и управление ею, развертывание прикладного кода, автоматизацию процесса выпуска программного обеспечения и мониторинг функционирования приложений и инфраструктуры. С DevOps разработка и оптимизация продуктов происходит быстрее, чем при использовании традиционных процессов разработки программного обеспечения и управления инфраструктурой. Инфраструктура как код: Выделяйте и конфигурируйте ресурсы инфраструктуры AWS и управляйте ими с помощью кода и шаблонов. Проводите мониторинг инфраструктуры и обеспечивайте ее соответствие требованиям. OpsWorks использует Chef для автоматизации конфигурации, развертывания и управления серверами в инстансах Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) или в локальных вычислительных средах».³

«IaaS-сервисы Amazon AWS, реализующие концепцию «Инфраструктура как код», это: Elastic Beanstalk, OpsWorks, CloudFormation. То есть для того, чтобы сделать что-то быстро (и это не значит, что плохо), это какой-то стандартный функционал (например, простой сайт) – удобно использовать Elastic Beanstalk. Если это сложный проект с многочисленными вложенными элементами и серьезными требованиями по сетевым настройкам –

¹ https://uk.wikipedia.org/wiki/Amazon_Web_Services

² <https://aws.amazon.com/ru/opsworks/>

³ «Инструментальные средства и инфраструктурные ресурсы для практиков DevOps»
<https://aws.amazon.com/ru/devops/>

без використання CloudFormation не обойтись. Как нечто среднее – представляется использование OpsWorks, базирующегося на Chef».⁴

«Отримайте експертну допомогу Amazon OpsWorks за 6 хвилин. Codementor – це попит на ринку для провідних інженерів, розробників, консультантів, архітекторів, програмістів Amazon. Отримайте свої проекти, побудовані перевіреними фрілансерами Amazon, або навчіться у наставників-експертів з досвідом тренерської роботи».⁵

«Інтернет-гіпермаркет Amazon відомий на весь світ майданчик для розміщення оголошень про продаж нових та вживаних товарів. Інформація про Амазон відома всім, хто так чи інакше стикався з покупками в Інтернеті.... Заснований в США, сьогодні інтернет-магазин доступний в багатьох країнах Європейського Союзу. А з сервісом myMeest доставка з Амазону стає доступною і українським громадянам».⁶

«Українські товари на Amazon: срібло, годинники та пледи. Amazon – найбільший у світі майданчик для реалізації товарів та послуг через інтернет, який дозволяє покупцеві й продавцеві знаходитися практично в будь-якій точці світу. Його частка в американському ритейлі становить 5%, а в інтернет-продажах США – 49,1%. Серед більш ніж 2 млн. продавців на цьому маркетплейсі чимало українців...».⁷

За результатами дослідження джерел інформації колегія Апеляційної палати зазначає, що в мережі Інтернет, а також в її українському сегменті, широко висвітлюється інформація про різноманітні онлайн-сервіси, що розроблені та пропонуються Amazon Web Services, і зокрема щодо «AWS OpsWorks».

Компанія Amazon.com Inc. є найбільшою у світі на ринках платформ електронної комерції та публічних хмарних обчислень, що підтверджується рівнем доходу і ринковою капіталізацією. 2018 року бренд Amazon.com став найдорожчим у світі і оцінювався у 150 млрд дол.⁸ 2019 року компанія стала найдорожчою у світі, обійшовши Microsoft. Її ціна на 7 січня 2019 склала 797 млрд. \$.⁹

Оскільки використання цих послуг обмежується виключно сферою інформаційних технологій, їх особливістю є орієнтація на вузьку цільову аудиторію, що складається з фахівців. Отже, до кола споживачів, яким можуть бути відомі зазначені послуги Amazon Web Services, можна віднести, зокрема, системних адміністраторів, розробників програмного забезпечення та інженерів, що спеціалізуються на DevOps (development&operations) послугах.

Відповідно до пункту 9.33 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності «позначення є дистинктивним для товарів, на яких воно повинно застосовуватися, коли це позначення визнано як ідентифікатор товарів із конкретного комерційного джерела або здатне бути визнано таким

4 «DevOps на сервисах Amazon AWS «Amazon Web Services» <https://habr.com/ru/post/329840/>

5 <https://www.codementor.io/amazon-opsworks-experts>

6 <https://mymeest.com/shops/amazon-de/>

7 <https://mind.ua/publications/20192069-ukrayinski-tovari-na-amazon-sriblo-godinniki-ta-pledi>

8 <https://kfund-media.com/amazon-vyznaly-najdorozhchym-brendom-na-planeti-150-mlrd/>

9 <https://hromadske.ua/posts/amazon-stav-najdorozhchoyu-publichnoyu-kompaniyeyu-v-sviti>

особами, яким воно адресовано» (ВОІВ. Основи інтелектуальної власності. К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999).

Проаналізувавши вищезазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що використання позначення «opsworks» при наданні послуг 42 класу МКТП може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю американської компанії Amazon, які насправді не відповідають дійсності. Таке використання може викликати у споживачів помилкове враження стосовно джерела походження послуг, а саме компанії Amazon, яка пропонує послуги в галузі комп'ютерного програмування та автоматизації, послуги технологічного консультування (інженерів, розробників, програмістів), які є спорідненими із заявленими послугами 42 класу МКТП («наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розроблення та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення»). З огляду на це, колегія вважає, що використання позначення «opsworks» при наданні зазначених вище послуг 42 класу МКТП з високим ступенем вірогідності може призвести до сприйняття споживачами цих послуг як розширення асортименту послуг вже відомої йому компанії (Amazon), що не відповідає дійсності.

У зв'язку із зазначеним, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюється підстава для відмови у наданні правової охорони, встановлена абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

Колегія Апеляційної палати перевірила Інтернет-посилання, зазначене закладом експертизи на підтвердження наявності підстави для відмови, з огляду на твердження апелянта про те, що воно неактивне, та зауважує про хибність такого твердження. За результатом перевірки колегія встановила, що посилання: https://www.amazon.com/AWS-OpsWorks-Amazon-Web-Services-book/dp/B0763XZ6TF/ref=sr_1_1?keywords=opsworks&qid=1559896712&s=gateway&sr=8-1 насправді є активним та доступним.

Стосовно посилань апелянта на зареєстровані знаки: «Free Ray» за свідоцтвом № 238204 (35 та 36 класи МКТП), «Drive» за свідоцтвом № 74111 (42 та 45 класи МКТП), «Connect» за свідоцтвом № 232985 (09, 35, 38 та 42 класи МКТП), колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до пункту 8 розділу 5 Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 (далі – Регламент), колегія оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для колегії Апеляційної палати наперед установлені сили.

Згідно з пунктом 2 розділу 2 глави V Регламенту під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні колегія Апеляційної палати перевіряє обґрунтованість рішення Мінекономіки щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах підстав та вимог, викладених у запереченні чи змінених під час його розгляду.

Таким чином, зазначені твердження апелянта, не розглядаються колегією Апеляційної палати як доказ, який має значення для розгляду заперечення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

Заявлене позначення «orsworks» не може бути зареєстровано як знак відносно заявлених послуг 42 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає висновок закладу експертизи за заявкою № т 2018 26737 обґрунтованим, а рішення Мінекономіки від 02.10.2019 правомірним.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Відмовити Книшу О.О. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономіки від 02.10.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «orsworks» за заявкою № т 2018 26737 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

Л. Г. Запорожець

Т. В. Терехова