

LEGAL SIGNAL PRO

интеллектуальную собственность и защиту информации

Выпуск 3

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему вниманию третий выпуск LEGAL SIGNAL PRO, в котором мы рассказываем о штрафах за спам, разбираемся, кто будет «оплачивать» споры, рассмотренные Роспатентом, рассматриваем позицию Роскомнадзора по вопросу лицензирования деятельности провайдеров хостинга и другие вопросы.

Если какой-то вопрос вам кажется дискуссионным или вы хотели бы обсудить его лично, пожалуйста, свяжитесь со мной.

С уважением,



Артем Евсеев,
руководитель практики IP, IT
и защиты информации Savina Legal

a.evseev@savlegal.ru
+7 985 695-93-91

СОДЕРЖАНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 3

Принят федеральный закон, определяющий порядок взыскания расходов, понесенных от рассмотрения споров в Роспатенте. 3

Изменится временный порядок исполнения денежных обязательств с иностранными правообладателями. 3

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам утверждены рекомендации Научно-консультативного совета при СИП по вопросам, возникающим при рассмотрении требований о пресечении нарушений исключительных прав. 3

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 5

Вступил в силу закон, вводящий штрафы за спам. 5

В Государственную Думу внесен законопроект об отзыве доступа персональных данных через сайты. 6

Роскомнадзор дал разъяснения по вопросу лицензирования деятельности провайдеров хостинга. 6

В первом чтении рассматривается законопроект, ужесточающий регулирование майнинга. 7

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 7

Интересные позиции российских судов в сфере интеллектуальной собственности. 7

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Принят **федеральный закон**, определяющий порядок взыскания расходов, понесенных от рассмотрения споров в Роспатенте.

Указанным законом вносятся изменения в п. 2 ст. 1248 ГК РФ, дополняющие его положением о том, что в случае рассмотрения спора Роспатентом, проигравшая сторона возмещает расходы той стороне спора, в чью пользу принял решение Роспатент.

Указанные расходы состоят из патентных и иных пошлин, а также издержек, включающих в себя денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам, расходы на оплату в разумных пределах услуг патентных поверенных, адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие

расходы, понесенные в связи с рассмотрением спора.

К сожалению, в настоящее время отсутствуют какие-либо разъяснения, которые бы позволили установить критерии «разумной» стоимости услуг представителей. Полагаем, в этом вопросе придется руководствоваться критериями, выработанными в судебной практике.

В случае если по результатам рассмотрения спора принято решение о частичном удовлетворении требований, расходы подлежат возмещению стороне спора пропорционально объему удовлетворенных требований.

Изменится временный порядок исполнения денежных обязательств с иностранными правообладателями.

Минпромторг России подготовил **изменения** в Указ Президента Российской Федерации от 27 мая 2022 г. № 322. Согласно изменениям, российские компании смогут приобретать объекты интеллектуальной собственности в сфере обращения лекарственных средств, принадлежащие иностранным лицам из недружественных стран, перечисляя плату на специальный счет «О» иностранного правообладателя, открытый в российском

банке. То есть российским компаниям не потребуется искать пути для перевода денежных средств за рубеж при приобретении интеллектуальной собственности в фармацевтике. Ранее Указ распространял свое действие только на использование объектов интеллектуальной собственности, но не на отчуждение.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам утверждены рекомендации Научно-консультативного совета при СИП по вопросам, возникающим при рассмотрении требований о пресечении нарушений исключительных прав.

К основным выводам можно отнести следующее:

1. Требование о передаче права администрирования доменного имени является альтернативой иску об аннулировании регистрации доменного имени, который сопровождается перерегистрацией доменного имени на правообладателя. Иными

словами, у правообладателя есть возможность зарегистрировать спорное доменное имя на себя, воспользовавшись преимущественным правом, или правообладатель может изначально заявить в суде требование о передаче права администрирования доменным именем.

2. По общему правилу, надлежащим ответчиком по иску о пресечении доменного нарушения является администратор доменного имени, который совершает нарушение. Регистратор имеет возможность пресечь доменное нарушение, однако рассмотрение такого требования без привлечения в дело администратора домена в качестве ответчика невозможно, поскольку удовлетворение иска о пресечении зависит от установления факта нарушения этим лицом исключительного права или факта совершения им акта недобросовестной конкуренции.

3. Предъявлять к регистратору домена самостоятельное исковое требование о прекращении делегирования доменного имени нельзя, поскольку оно не приводит к полному прекращению нарушения, а сам регистратор в такой ситуации будет ненадлежащим ответчиком.

Вместе с тем такое требование может быть подано в суд в качестве заявления о принятии обеспечительных мер.

4. В случае если правообладатель сам использует программу для ЭВМ, например, для оказания услуг третьим лицам, при использовании программы с нарушением прав третьих лиц правообладатель будет непосредственным нарушителем и к нему может быть предъявлено требование о пресечении нарушения, в частности запрет использования программы, которое приводит к нарушению.

В случае если правообладатель предоставляет третьим лицам право использовать программу, необходимо исследовать, может ли программа для ЭВМ быть использована исключительно для нарушения или она может быть применена как для правомерного, так и для неправомерного использования. Если программа для ЭВМ может применяться как для правомерного, так и для неправомерного

использования, суд может запретить использовать программу только тем способом, который нарушает права истца.

5. Такие действия, как регистрация в Минздраве России лекарственного средства, в котором использовано чужое изобретение по действующему патенту, изготовление образцов такого лекарственного средства с целью его регистрации и осуществление регистрации предельной отпускной цены на лекарственный препарат, – сами по себе угрозу нарушения исключительного права на это изобретение не создают.

При этом такие действия в совокупности с иными факторами, которые должны быть доказаны правообладателем, могут привести к выводу об угрозе нарушения. В частности, следует учитывать, привлекался ли ранее ответчик к ответственности за нарушение патентных прав, осуществлял ли ответчик попытки реализации спорного лекарственного средства, период времени до истечения действия патента, экономические интересы ответчика и т.п.

В дальнейшем в качестве меры пресечения может быть принят запрет введения лекарственного средства по регистрационному удостоверению в гражданский оборот на территории Российской Федерации до истечения срока действия спорного патента.

6. Общий запрет конкретному лицу в будущем использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации может включать:

а. Запрет ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, при маркировке товара, однородного товарам, для которых зарегистрированы эти товарные знаки;

- b. Запрет любых действий, нарушающих исключительное право на полезные модели, охраняемые патентами истца, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей продукцию, в которой использовано спорное техническое решение, поскольку ответчик изготавливал и поставлял изделия, в которых использовался каждый признак полезной модели;
 - c. Запрет совершать дистанционную продажу контрафактной продукции, на которой размещены товарные знаки истца, посредством сайта в сети Интернет, на котором ответчиком допущено нарушение;
 - d. Запрет предлагать к продаже, продавать товары, маркированные спорными товарными знаками;
 - e. Запрет осуществлять хранение, перевозку, предложение к продаже, продажу, отгрузку товара, на упаковке которого неправомерно использован объект авторского права истца.
7. В случае предъявления требования о защите исключительного права на общеизвестный товарный знак, использованный ответчиком в фирменном наименовании, суд указывает на конкретные виды деятельности, которые запрещено осуществлять ответчику под спорным фирменным наименованием, т.е. виды деятельности, при осуществлении которых нарушается право на общеизвестный товарный знак из-за введения потребителей и (или) контрагентов в заблуждение либо ввиду создания у них ассоциаций с правообладателем общеизвестного товарного знака и ущемления законных интересов такого обладателя.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Вступил в силу закон, вводящий штрафы за [спам](#).

КоАП РФ [дополнен](#) положением о штрафах за нарушение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи (в т.ч. через сети сотовых операторов, Интернет и пр.). Так, новые штрафы для юридических лиц составят от 300 тыс. до 1 млн руб. за *каждый выявленный случай нарушения*.

Более того, ст. 14.3 КоАП РФ дополнена положением, в соответствии с которым распространение кредитной организацией или микрофинансовой организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием ими и погашением

кредита или займа, с нарушением требований законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 100 тыс. руб., на юридических лиц – от 600 тыс. до 1,6 млн руб.

Указанные изменения, по сути, направлены на запрет использования сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора или набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозвонивания, автоматической рассылки), так называемого спама.

В Государственную Думу внесен законопроект об отзыве доступа персональных данных через сайты.

Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О персональных данных» предлагается законодательно закрепить необходимость предоставления способа отзыва согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, в том числе в той же форме, в которой оно было получено.

Нужно отметить, что возможность отзыва субъектом своего согласия на обработку персональных данных предусмотрена ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», но в нем отсутствуют требования к операторам персональных данных предлагать субъектам персональных данных способы отзыва подобных согласий в той же форме, в которой они были получены, поэтому возникает ситуация, при которой для отзыва согласия на обработку персональных данных, полученного в несколько кликов различных форм на сайте, необходимо составить официальное письмо в адрес организации-владельца сайта. Такая процедура занимает длительное время, влечет материальные затраты и затрудняет процесс отзыва согласия.

Роскомнадзор дал разъяснения по вопросу лицензирования деятельности провайдеров хостинга.

Согласно действующему законодательству, оказание возмездных услуг связи на территории Российской Федерации возможно только на основании лицензии.

Под услугой связи законом понимается деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений.

Под провайдером хостинга понимается лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети Интернет.

Законопроектом предлагается включить в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» положение о необходимости закрепления в содержании согласия на обработку персональных данных указание на способ его отзыва. Этот способ должен в том числе предусматривать возможность осуществления отзыва в форме, с помощью которой данное согласие было получено.

Помимо этого, законопроект устанавливает в качестве обязательного требования к оператору, осуществляющему сбор персональных данных, в том числе с использованием Интернета, и получающему согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в форме электронного документа, обеспечивать возможность осуществления отзыва согласия на обработку персональных данных как в письменной форме, так и в форме электронного документа на страницах принадлежащего оператору сайта, с использованием которого осуществляется сбор персональных данных.

Соответственно, в практике возник вопрос о том, подпадает ли провайдер хостинга под определение лица, которое оказывает услуги связи. В случае положительного ответа – деятельность провайдеров хостинга подлежала бы обязательному лицензированию.

Роскомнадзор, однако, занял позицию, отражающую интересы бизнеса: он подтвердил, что такие услуги не являются услугами связи, поэтому деятельность провайдеров хостинга в настоящее время не требует получения лицензии на оказание услуг связи.

В первом чтении рассматривается законопроект, ужесточающий регулирование майнинга.

Законодатели предлагают изменить законодательство о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, включив в его сферу действия майнинг цифровой валюты.

Под майнингом цифровой валюты будут понимать деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного реестра, целью которой является создание цифровой валюты и получение вознаграждения в цифровой валюте.

Согласно законопроекту, майнинг-пул (простыми словами – криптоферма) – это объединение мощностей нескольких вычислительных устройств, принадлежащих разным лицам и применяемых для целей майнинга, в результате которого осуществляется распределение полученной цифровой валюты между владельцами указанных вычислительных устройств.

Добавляется положение о запрете рекламы цифровых валют и иные формы их предложения неограниченному кругу лиц, а также товаров (работ, услуг), в целях организации выпуска, организации обращения, обращения цифровой валюты (за исключением майнинга цифровой валюты).

Также вносится положение, согласно которому Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России устанавливает требования к деятельности лиц,

осуществляющих майнинг цифровой валюты, включая участников майнинг-пула. Контроль (надзор) за соблюдением указанных требований к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации. *Пока отсутствует понимание о том, кто будет являться таким органом.*

В случае получения цифровой валюты в результате майнинга, лицо, осуществляющее майнинг, и участник майнинг-пула, обязано предоставить информацию о получении цифровой валюты, а также информацию об уникальной последовательности символов, используемых для учета операций с цифровой валютой, зачисляемой в результате майнинга, лицу, осуществляющему майнинг (адрес-идентификатор).

Предлагается ввести правило, по которому цифровая валюта, полученная в результате майнинга, может быть отчуждена лицом, осуществившим майнинг данной цифровой валюты, при условии, что при совершении сделок с ней не используются объекты российской информационной инфраструктуры.

Однако этот запрет не применяется, если сделки происходят между участниками специального экспериментального правового режима, контуры которого пока никак не определены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интересные позиции российских судов в сфере интеллектуальной собственности.

ДЕЛО: АО «Технологическая Компания «Центр» vs Роспатент

[Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2024 по делу № СИП-1233/2023](#)

Позиция: Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Сорви большой куш!». По мнению государственного органа, выражение «Сорвать куш» в значении «богатая добыча» присутствует в Словаре воровского

жаргона 2014 года. СИП подтвердил доводы Роспатента: ввиду принадлежности словосочетания «Сорви куш» к жаргонной лексике, используемой автономной социальной группой в контексте неправомерного обогащения, предоставление правовой охраны оспариваемому обозначению в качестве товарного знака будет нарушать положения, установленные пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в силу противоречия общественным интересам и принципам морали.

ДЕЛО: «Яндекс» vs ООО «Такси 8-800»

[Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2024 по делу № СИП-792/2023](#)


Позиция: СИП удовлетворил иск Яндекса о прекращении правовой охраны товарного знака «Я.Такси», зарегистрированного московским ООО «Такси 8–800» в связи с неиспользованием.

ДЕЛО: «Роскосмос» vs Роспатент

[Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2024 по делу № СИП-893/2023](#)

Позиция: Роскосмос обратился в СИП с оспариванием отказа Роспатента в регистрации



товарного знака «» по заявке №2021770939 в связи с нарушением запрета, предусмотренного пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.


Роскосмос полагает, что с учетом фактического совпадения в одном лице заявителя и патентообладателя промышленного образца по патенту Российской Федерации № 82625 установленный п. п. 3 ст. 9 1483 ГК РФ запрет не подлежал применению Роспатентом. Патентообладателем промышленного образца являлось дочернее общество Роскосмоса, а заявка на регистрацию товарного знака подана самим Роскосмосом. Поэтому потребители не будут введены в заблуждение.

Таким образом, правовые основания для отказа в регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака отсутствуют.

Данный аргумент был поддержан СИП, который отменил решение Роспатента и обязал государственный орган зарегистрировать товарный знак на имя Роскосмоса.

ДЕЛО: ПАО «Вымпел-Коммуникации» vs Роспатент

[Решение Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2024 по делу № СИП-1239/2023](#)

Позиция: Роспатент отказал в регистрации товарного знака « **билайн** на твоей стороне» на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ, противопоставив ему товарные знаки, содержащие элементы, сходные со слоганом «на твоей стороне», которые имели более раннюю дату приоритета.

Роспатент исходил из того, что, несмотря на второстепенность словесных элементов «на твоей стороне» в заявленном обозначении и отсутствие изменений в его смысловом содержании, данное словосочетание представляет собой слоган, который не связан с элементом «билайн». Наоборот, он занимает достаточно значительное положение в рамках композиции обозначения, а потому может вводить в заблуждение потребителей из-за сходства с уже зарегистрированными товарными знаками третьих лиц.

СИП не согласился с выводами Роспатента, так как самостоятельность слова «билайн» не отрицает возможность восприятия заявленного обозначения как единой конструкции, грамматически связанного словосочетания «билайн на твоей стороне». Представленные сведения о проведенных рекламных кампаниях как раз и указывают на существование и определенную известность потребителям слогана «билайн на твоей стороне».

ДЕЛО: ООО «Рефейс технолоджис» vs ООО «Бизнес-аналитика»

[Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2024 по делу № А40-200471/23](#)

Позиция: Видеоролик, созданный при помощи технологии Deep-fake, является

объектом авторского права. Deep-fake – это лишь дополнительный инструмент обработки (технического монтажа) видеоматериалов, а не способ их создания.

Соответственно, тот факт, что моушн-дизайнер Бельских Д.И. по заказу ООО «Адженда медиа групп» осуществил технический монтаж исходных материалов видеоролика посредством технологии deep-fake, сам по себе не свидетельствует о том, что группа лиц, обеспечившая написание сценария видеоролика, видеосъемку, его аудиосопровождение, не внесли личный творческий вклад в создание видеоролика и не признаются его авторами.

ДЕЛО: АО «БМ-Банк» vs АО «Ситроникс Ай Ти»

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2024 по делу № А40-74902/2023](#)

Позиция: Между АО «БМ-Банк» и АО «Ситроникс Ай Ти» был заключен договор, в соответствии с которым ответчик «передал», а истец «принял» и оплатил лицензии на программное обеспечение Microsoft.

В связи с уходом Microsoft из России, истец сообщил ответчику, что у него исчез доступ к программному обеспечению, лицензия на которое была «передана» по договору между истцом и ответчиком.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что договор между истцом и ответчиком не являлся лицензионным, а по своей природе был смешанным, т.к. содержал элементы посреднического договора / договора оказания услуг и договора поставки.

Суд апелляционной инстанции поддержал суд первой инстанции, отметив, что смешанный договор между истцом и ответчиком не является сублицензионным договором, поскольку не опосредует предоставление прав использования программного обеспечения.

Суд апелляционной инстанции также обратил внимание на то, что ответчик является торговым посредником, в сферу обязанностей которого не входит необходимость

поддержания доступа истца к программному обеспечению иностранного правообладателя. Его роль заключается в способствовании реализации продуктов Microsoft конечным пользователям на территории Российской Федерации, у ответчика нет каких-либо исключительных прав на программное обеспечение компании, и он не мог ни юридически, ни технически контролировать процесс предоставления правообладателем своим клиентам доступа к своему программному обеспечению.

СИП отменил данные судебные акты по причине недостаточного выяснения фактических обстоятельств дела. Кроме того, СИП напомнил, что, согласно ст. 403 ГК РФ, должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед третьими лицами, на которых было возложено исполнение, если законом не установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо. Нижестоящие суды, по мнению СИП, не учли данную норму, сделав вывод о том, что обязанность ответчика, как партнера Microsoft, ограничена предоставлением возможности заключить лицензионное соглашение на программное обеспечение с правообладателем, который гарантирует его надлежащее функционирование и обладает технической возможностью обеспечивать такое функционирование.

Таким образом, существо данного спора состоит в установлении того, является ли дистрибьютор ПО в данном случае посредником или лицензиатом, который имеет право заключать сублицензионные соглашения.

Аналогичный спор был также недавно рассмотрен Судом по интеллектуальным правам – АО «Яндекс Банк» vs ООО «Группа Борлас».

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2024 по делу № А40-35098/2023](#).