



Алексей Залесов,
адвокат АП г. Москвы, патентный поверенный, управляющий партнер АБ «А.Залесов и партнеры», кандидат юридических наук

Защита прав на программы для ЭВМ Ряд практических замечаний

В комментарии к статье Анастасии Дудко «Охрана исключительных прав IT-компаний на ПО и товарные знаки» (см.: «АГ». 2022. № 15 (368)) автор отмечает, что материал содержит ряд полезных рекомендаций по организации юридического сопровождения нематериальных активов IT-компаний. А именно: исключительных прав на товарные знаки и программы для ЭВМ. Подчеркивается, что коллега А. Дудко корректно обращает внимание на то, что путем составления соответствующих договоров компаниям необходимо урегулировать взаимоотношения с авторами создаваемых программ для ЭВМ – как с собственными работниками (служебные программы для ЭВМ), так и с внешними подрядчиками. Развивая тему практических рекомендаций по поднятой теме, автор отмечает следующие моменты, которые остались за рамками комментируемой статьи.

Первое. При построении портфеля товарных знаков IT-компаний как путем регистраций, так и путем приобретения исключительных прав по сделке об уступке прав на товарный знак надо также помнить о существовании авторов этих обозначений. Любое креативное изображение (т.е. изобразительный товарный знак) и даже эффектный слоган (словесный товарный знак) создаются творческим трудом. Поэтому авторское право на такое изображение и слоган возникают с момента их создания в объективной форме первоначально у автора. Обычно таким автором у IT-компаний является внешний консультант. Переход авторских прав на обозначение от автора к заявителю заявки на товарный знак должен быть оформлен в виде письменного соглашения. К сожалению, при получении права на товарный знак данный момент часто остается вне фокуса внимания. В дальнейшем отсутствие письменного согласия автора на регистрацию обозначения в качестве товарного знака или уступки всех имущественных прав порождает значительные правовые риски. Автор изображения может защищать свои права независимо от обладателя прав на товарный знак и даже против правообладателя. Помимо защиты авторского права в исковом порядке автор может требовать признания регистрации товарного знака недействительной в Роспатенте путем подачи возражения в порядке ст. 1512 ГК РФ в случае, если товарный знак оказывается тождественным произведению искусства или его фрагменту, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (требование п. 9 ст. 1483 ГК РФ). Поэтому всем компаниям и адвокатам, оказывающим им правовую помощь, нужно помнить о необходимости урегулирования перехода авторского права на созданные «креативные» товарные знаки.

Второе. К корректному описанию в статье построения взаимоотношений с авторами по поводу закрепления авторских прав на программы для ЭВМ и выплате авторского вознаграждения можно добавить ремарку о необходимости закрепления обязательств по сохранению коммерческой тайны для всех штатных разработчиков программного обеспечения ЭВМ и документальной фиксации этапов создания программ (например, путем подписания промежуточных отчетов по этапам создания программы). Данные соглашения и отчеты должны

быть максимально конкретными. Вопрос включения в соглашения о сохранении конфиденциальности с работниками серьезных штрафных санкций за раскрытие (передачу конкуренту) любых документов по проекту и создаваемых программных кодов и баз данных является дискуссионным в плане его принудительного исполнения с точки зрения трудового законодательства, но само существование таких обязательств является весьма дисциплинирующим фактором. В нашей практике были случаи участия в таких спорах, когда целые команды программистов-разработчиков переходили к конкуренту, где завершали ранее начатые проекты. Можно отметить, что даже подробное техническое задание на создание программы для ЭВМ (технический проект) представляет значительную ценность, но по классическому подходу техническое задание (технический проект) не охраняется авторским правом (техническое задание не является ни программой, ни произведением литературы, науки или искусства).

Важность такой дополнительной защиты в рамках коммерческой тайны вполне очевидна для практикующего юриста, так как в рамках авторского права вопрос защиты отдельных частей программ для ЭВМ (не имеющих самостоятельного значения) и особенно незавершенных программ также не решен. Авторское право на программу для ЭВМ, т.е. законченный продукт, возникает с момента ее создания, т.е. в завершенном виде. Наличие оформленной коммерческой тайны, распространяемой на техническое задание (технический проект) и на все создаваемые еще не законченные части программ для ЭВМ (но указанные в промежуточных отчетах о выполненных этапах проекта по созданию программы), позволяет успешно бороться с такими недобросовестными действиями разработчиков в рамках гражданского законодательства, а также в рамках законодательства о защите конкуренции (при раскрытии конфиденциальных сведений конкуренту).

Третье. Автор указывает, что статья касается регистрации основных IP-активов технологических компаний – товарных знаков и программ для ЭВМ. По факту для большинства российских IT-компаний, особенно средних и малых, это действительно так. Именно товарные знаки и программы для ЭВМ составляют их основные IP-активы. Однако крупные российские и особенно международные IT-компании, конечно, понимают, что основными IP-активами технологических компаний являются патенты на изобретения, а не права на товарные знаки и программы для ЭВМ. Патентование IT-решений является основным правовым методом обеспечения эксклюзивности и, соответственно, высокой маржинальности в определенном сегменте рынка. Патент, в отличие от программы для ЭВМ, охраняет не конкретную форму (по сути вариант текста) программы для ЭВМ, а техническую сущность конкретного решения. Соответственно, на срок действия патента – 20 лет с даты подачи заявки – такой способ решений технической IT-задачи может быть реализован (любыми формами программ для ЭВМ) только компанией-правообладателем или по ее лицензии. Поэтому адвокатам следует рекомендовать своим доверителям получать правовую охрану на разрабатываемые технические решения через патент. Как правило, объектом патентования в сфере IT-решений является способ, где помимо обработки информации обязательно есть какие-то материальные действия (иногда таковыми считаются действия процессора и / или взаимодействие между серверами).