

УДК 347.4

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» по инициативе «Регулирование цифровой среды» в настоящей статье рассмотрены актуальные проблемы, которые возникают при заключении лицензионных договоров использования программных продуктов, а именно: невозможность предъявления претензий к качеству программного обеспечения, приобретенного по лицензионному договору, а также пробелы в охраноспособности программного обеспечения, созданного на основе иной программы для ЭВМ, используемой по лицензионному договору. Также в статье проанализирована актуальная судебная практика по названным проблемам и предложены пути их разрешения. Ценность данной статьи заключается в усовершенствовании регулирования цифровой среды в отношении лицензионных договоров использования программного обеспечения.

Ключевые слова: лицензионный договор, объекты интеллектуальной собственности, правообладатель, лицензиат, охраноспособность, исключительное право, качество программного обеспечения, творческие усилия, переработка программного обеспечения.

Регулирование лицензионных договоров имеет ряд неопределенностей, в результате которых возникают правовые споры.

¹ Научный руководитель: Горина Н. В., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ИГиП ТюмГУ, кандидат юридических наук.

Одной из актуальных проблем является отсутствие критериев качества программного обеспечения для ЭВМ, приобретенного в результате заключения лицензионных договоров. Предметом таких споров является функционирование программного обеспечения у конечных пользователей. Лица, купившие программное обеспечение по лицензионным договорам, не всегда имеют возможность заранее предусмотреть все вопросы, связанные с дальнейшим использованием им, такие как, например, совместимость с оборудованием и технической базой. В том случае, если программное обеспечение не подходит пользователям по указанным причинам, они считают выполнение обязательств по лицензионным договорам некачественным и требуют вернуть денежные средства, поскольку проблемные обстоятельства не были им известны до совершения сделки.

Конечный пользователь не имеет права предъявлять претензии касательно качества программного обеспечения (далее — ПО) дистрибьютеру, у которого он приобрел это ПО, поскольку последний не является его правообладателем и не может влиять на объективное содержание продукта. Качество (оно же внутреннее содержание) ПО регулируется путем внесения изменений в программный код, доступ к которому имеет только лицензиар. Несмотря на это у конечного пользователя отсутствует правовая возможность для привлечения его к ответственности. В соответствии со ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) надлежащая передача прав использования результата интеллектуального труда в виде программного продукта для ЭВМ или базы данных определяется как единственное условие для выполнения обязательства лицензиаром, которое он выполняет перед дистрибьютером¹.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 22.07.2024) // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.

Кроме этого, в признаке «независимости достоинств и назначения», закреплённом в п. 1 ст. 1259 ГК РФ, прослеживается безусловность авторского права, который распространяется и на программы для ЭВМ. Ввиду данного признака суды нередко исключают признак «качества» при характеристике объектов интеллектуальной собственности, что означает невозможность предъявления претензий по данному основанию. Одним из фундаментальных решений по этому вопросу является Постановление ФАС Московского округа от 02.07.2013¹, в котором отражено, что интеллектуальная собственностью не может иметь свойства «качества» поскольку не являются вещью.

Аналогичная позиция исходит из Постановления ФАС Московского округа от 30.09.2009², в которой следует, что неисключительное право — не является материальным объектом и, следовательно, не может быть оценён как «качественный» или «некачественный». Иными словами, обязательства по лицензионным договорам программного обеспечения для ЭВМ и баз данных считаются исполненными после передачи лицензиаром неисключительного права и получения вознаграждения от лицензиата. Кроме этого, в рассматриваемом постановлении суд указал, что устранение недостатков касательно совместимости предоставляемого в пользование ПО с оборудованием пользователя не является прямой обязанностью по лицензионному договору и этот вопрос должен регулироваться отдельным соглашением сторон.

Вариантом решения подобных ситуаций является более подробная регламентация обязанностей сторон. Это означает,

¹ Постановление ФАС Московского округа от 02.07.2013 по делу № А40-111104/12-26-947 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс (дата обращения: 05.11.2024).

² Постановление ФАС Московского округа от 30.09.2009 № КГ-А40/9849-09 по делу № А40-1245/09-110-16 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс (дата обращения: 05.11.2024).

что в лицензионном договоре в соответствующем разделе должны быть установлены функциональные и технические возможности предоставляемого ПО, конкретизированы функции, на которое оно рассчитано, и назначение в операционной работе конечного пользователя. Кроме этого, факт принятия лицензиаром условий о соответствии качества программного обеспечения для ЭВМ может подтверждаться процедурой ее приемки. Так, в лицензионных договорах следует предусмотреть порядок, в соответствии с которым ПО считается принятым после проведения тестирования и устранения недостатков в случае их наличия, а также ответственность лицензиара в случае невыполнения этих условий.

Еще одним способом минимизации рисков, связанных с качеством лицензионного ПО является наличие в договоре условий о предоставлении технической поддержки конечного пользователя. Она может оказываться как рамках самого лицензионного договора, так и предусматриваться отдельным соглашением к договору за отдельное вознаграждение. Период технической поддержки позволяет настроить приобретенное ПО под конкретный запрос конечного пользователя, благодаря чему программное обеспечение может стать полностью соответствующим ожидаемому качеству продукта.

Спорным решением правовой проблемы качества лицензионного ПО может стать включение условий предоставления права пользования программным обеспечением на основании лицензии в договор поставки или договор авторского заказа, а также другие виды договоров. Так, например, согласно ст. 721 ГК РФ качество выполняемых работ является существенным условием договора подряда¹. Более того, фактически выполненные работы, в том числе принятые, не подлежат оплате в том

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 24.07.2023) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410.

случае, если их результаты не соответствуют договорным критериям качества¹. Поскольку в соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ стороны вправе предусмотреть условия, присущие нескольким договорам, и применять к ним существенные условия каждого из них², в том числе в порядке присоединения, как это предусмотрено п. 2 ст. 428 ГК РФ, когда один из контрагентов поставлен в затруднительное положение в связи с первоначальными договорными условиями³. Несмотря на это судебная практика успешного признания смешанных договоров, сочетающих признаки как лицензионного, так и других видов, немногочисленна. В большинстве же случаев суды различных инстанций нередко признают такие договоры недействительными ввиду нарушений иных прав сторон при объединении различных договорных условий⁴. Таким образом, применять данный правовой механизм целесообразно в том случае, если у сторон присутствует прямая взаимосвязь предметов каждого из договоров, а также достаточная правовая обоснованность их интеграции исходя из конкретных условий лицензирования программного обеспечения.

¹ Определение Верховного Суда РФ от 10.01.2024 № 309-ЭС23-26332 по делу № А47-5718/2021 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс (дата обращения: 06.11.2024).

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. от 31.10.2024) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 5496.

³ Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2019 по делу № А40-230044/18-12-1683 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс (дата обращения: 06.11.2024).

⁴ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2019 № С01-673/2019 по делу № А40-230044/2018 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс (дата обращения: 05.11.2024).

Не менее актуальной проблемой является определение творческого характера программного обеспечения, созданного в результате использования сторонней программы для ЭВМ по лицензионному договору. В соответствии с п. 80 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»¹ (далее — Постановление Пленума № 10), к объектам авторского права относятся те виды результатов интеллектуальной деятельности, которые были произведены при помощи творческого труда их создателей. Поскольку наличие творческих усилий при создании объектов интеллектуальной собственности является одним из оснований для их охраноспособности, а в настоящий момент в законодательстве отсутствуют способы установления этого факта, в практике часто возникают споры о том, какой вклад можно считать таковым, а какой нет.

Дореволюционные и советские цивилисты в своих работах выделяли ряд особенностей, определяющих творческие усилия как правовую категорию, главной из которых является интеллектуальный характер деятельности, сопряженный с различными психологическими процессами, протекающими в сознании авторов. В частности, Г. Ф. Шершеневич утверждал, что ни одно произведение невозможно создать «без участия психических сил»². О. А. Красавчиков же связывал творческие усилия с умственной деятельностью, разделяя ее на «труд сознания» и «труд духовный», а также с ощутимыми затратами нервной энергии³.

¹ О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 // Российская газета. 06.05.2019. № 96.

² Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения // Казань: Типография Императорского университета. 1891. С. 85.

³ Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права // Избранные труды: в 2 т. М.: Статут. 2005. Т. 2. С. 307.

Поскольку в законодательстве отсутствуют критерии творческого труда как специальной правовой категории, суды руководствуются деталями в обстоятельствах разбираемых дел, актуальной судебной практикой, которая, в свою очередь, может отличаться друг от друга в зависимости от судебного округа, а также собственными внутренними убеждениями касательно природы возникновения творчества как явления. Все это порождает противоречивые судебные позиции касательно охраноспособности программного обеспечения, полученного в результате использования другой программы для ЭВМ, используемой по лицензии.

Современная доктрина выделяет объективный и субъективный подходы при характеристике творческих усилий. Субъективный подход определяет творчество с точки зрения психофизического воздействия. Как утверждает А. В. Нестеров любой объект, создаваемый с помощью творческих усилий, обладает оригинальностью и не может быть полностью идентичен другому схожему объекту, по той причине, что каждый автор или создатель обладает собственной неповторимой психикой, которая обуславливает уникальность его творческого почерка¹. Исходя из данного довода следует вывод о том, что не любой умственный труд является творческим². Основоположники второго подхода определения творческих усилий в правовом поле, такие как А. В. Кашанин и М. В. Гордон, считают, что творчеством считается незаурядная обективированная форма выражения деятельности вне зависимости от психоэмоционального отношения личности³. Исходя из изложенного следует вывод о не-

¹ Нестеров А. В. Критерий творчества: юридический аспект // Российский судья. 2018. № 1. С. 31.

² Витко В. С. Понятие формы произведения в авторском праве // М.: Статут. 2020. С. 27.

³ Копылов А. Ю. Творчество как условие охраноспособности произведения // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2019. № 12. С. 56.

обходимости формирования консолидированного подхода при определении правового режима творчества, поскольку важное значение в данном вопросе имеют как уникальный авторский мыслительный процесс при создании объектов умственного труда, так и его внешнее оригинальное отражение в правовом поле.

Программирование – особый вид интеллектуальной деятельности, заключающийся в написании программного кода. Его результаты также подлежат правовой защите кроме тех частей кода, которые были созданы общераспространенными (часто используемыми) методами программирования. Так, Суд по интеллектуальным правам признал часть программного кода неохраноспособной в связи с отсутствием нестандартных кодовых программных записей, а также содержанием всех производных частей программы в учебной и практической литературе¹.

Относительно охраноспособности программного обеспечения законодательством, в соответствии со ст. 1261 ГК РФ, установлен исчерпывающий перечень компонентов, которые могут рассматриваться как самостоятельные результаты интеллектуальной деятельности. В него входит «буквальные» части программ для ЭВМ (исходный и объектные коды) и аудиовизуальные отображения. Кроме этого, подготовительные материалы при создании программного обеспечения подлежат охране по механизмам авторского права, поскольку они, аналогично с произведениями искусства, являются черновиками и набросками конечного продукта интеллектуальной деятельности. Название программного обеспечения может защищаться с помощью средств индивидуализации, например, регистрацией соответствующего товарного знака.

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2014 № С01-679/2014 по делу № А40-164273/2012 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс (дата обращения: 25.11.2024).

Все вышеперечисленные способы охраны названных объектов могут применяться при наличии признаков творческих усилий в процессе их создания. В настоящий момент, в соответствии с п. 80 Постановления Пленума № 10, все объекты, возникшие в процессе умственного труда, являются творческими, до тех пор, пока не доказано обратное, что, в свою очередь, можно назвать презумпцией творческого происхождения результатов интеллектуальной деятельности. Исходя из данного правила те объекты, которые обладают определенной степенью схожести друг с другом, также считаются оригинальными и обособленными. Они обладают самостоятельным правовым режимом. Согласно п. 95 Постановления Пленума № 10 само по себе наличие одинаковых элементов в более позднем объекте не является нарушением чьих-либо исключительных прав, поскольку при его создании могла использоваться аналогичная исходная информация.

Иными словами, согласно позиции ВС РФ, творчество представляет собой самостоятельный результат интеллектуальной деятельности с минимальной степенью оригинальности, при этом сходство с другими объектами интеллектуальной собственности не обязательно означает идентичность с ними. Данное положение подтверждается судебной практикой. Так, например, Суд по интеллектуальным правам указал, что текстовая часть произведения была использована дословно, без внесения каких-либо изменений. Не была изменена его структура, замена каких-либо слов и т.д. Сокращение произведения, а именно удаление третьего куплета, не может считаться переработкой, т. к. это исключительно техническое изменение, не требующее какого-либо творческого вклада¹.

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2019 № С01-143/2019 по делу № А40-255391/2017 [Электронный ресурс] Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс (дата обращения: 25.11.2024).

Из вышеприведенного примера следует, что ни законодательством, ни судебной практикой не урегулирован вопрос о том, какие отличительные признаки схожих объектов интеллектуальной собственности являются показателем творческого вклада их создателей, а какие нет. Этот пробел вызывает споры при попытке авторов признать исключительные права на программные продукты, возникшие при помощи использования другого программного обеспечения по лицензионным договорам. В настоящий момент существует два противоположных правоприменительных подхода относительно правового режима переработанного программного обеспечения.

Первая позиция заключается в том, что преобразование исходного программного кода в форме иного программного продукта признается творческими усилиями и подлежат правовой защите. В частности, Верховный Суд РФ согласился с тем, что программа для ЭВМ «Dataflow EDC» с наибольшей степенью вероятности была спроектирована ответчиком на основе программного обеспечения «MATRIX EDC» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014662101), использованного на основании лицензионного договора с истцом¹. Особенностью данного дела является тот факт, что уровень заимствования составил 88% от кода исходной программы, правообладателем которой являлся истец. Несмотря на то, что переработанное ПО имело столь высокий уровень сходства с первоначальной программой для ЭВМ, в Dataflow EDC был признан творческий характер создания, что обуславливало его правовую охрану.

Другой подход позволяет признать переработанное ПО в качестве обособленного правового объекта только при условии внесения в него существенных функциональных доработок. Со-

¹ Определение Верховного Суда РФ от 15.03.2017 г. № 307-ЭС17-959 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс (дата обращения: 25.11.2024).

гласно этой позиции Верховного Суда РФ, специфика программного обеспечения отличается от иных видов интеллектуальных объектов, поэтому отличительным признаком творческих усилий при переработке программы для ЭВМ является внедрение в ПО уникальных элементов, на основании которых оно обретает новые возможности или модернизируются его исходные функции¹. Иными словами, творческий характер переработки программы для ЭВМ возможен только в форме модификации. Таким образом, необходимо введение единообразного подхода по идентификации творческого вклада в отношении ПО.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что решить проблему невозможности предъявления претензий к качеству ПО, приобретенного по лицензионному договору, можно путем внесения изменений в п. 6 ст. 1235 ГК РФ. В текст данного пункта необходимо ввести дополнительное существенное условие лицензионного договора – функциональные и технические характеристики результата интеллектуальной деятельности (при наличии).

Устранить проблему определения творческих усилий при переработке ПО возможно с помощью изменения п. 80 Постановления Пленума № 10. В результате дополнения указанного пункта критериями творческого труда при создании результатов интеллектуальной деятельности, такими как нестандартный мыслительный процесс разработки, уникальная форма и функциональные отличия от смежных объектов интеллектуальной собственности, в судебной практике начнет формироваться единообразный подход идентификации творческого вклада авторов (создателей).

¹ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2022 № 307-ЭС22-14196 по делу № А56-10049/2019 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс (дата обращения: 25.11.2024).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Витко В. С. Понятие формы произведения в авторском праве. — М.: Статут, 2020. — 27 с.
2. Копылов А. Ю. Творчество как условие охраноспособности произведения // Имущественные отношения в Российской Федерации. — 2019. — № 12. — С. 56–62.
3. Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права // Избранные труды: в 2 т. — М.: Статут, 2005. — Т. 2. — 466 с.
4. Нестеров А. В. Критерий творчества: юридический аспект // Российский судья. — 2018. — № 1. — С. 31–37.
5. Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. — Казань: Типография Императорского университета. — 1891. — 155 с.