



DENTONS

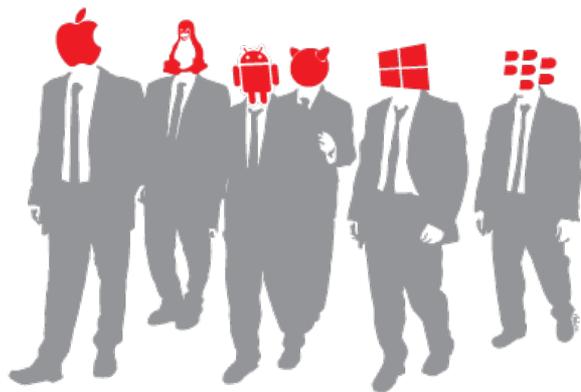
Управление правовыми рисками при разработке и лицензировании ПО

Конференция «Разработка ПО 2014»

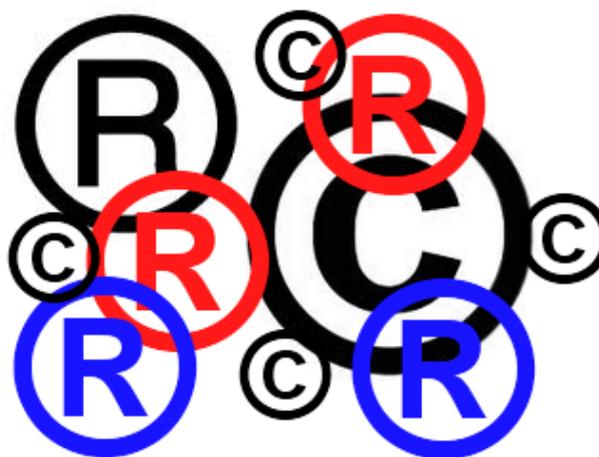
Яна Чирко
Dentons

24 октября 2014 года
Москва

Что есть у ИТ бизнеса?



Люди (поведение)



НМА (история,
оборотоспособность)



Решения
(функционал)

Управление правовыми рисками



Система учета создания и использования РИД

- ЧАСТО: Положения, касающиеся РИД, в трудовых договорах и должностных инструкциях, Положение о коммерческой тайне
- РЕДКО: Положение об учете РИД (+ Реестр РИД), Положение о выплате работникам вознаграждений за создание и использование РИД, решения по корпоративному управлению (одобрение сделок с РИД)
- ОЧЕНЬ РЕДКО: Бизнес-процессы, Политики либо регламенты по управлению РИД

Отсутствие управления правовыми рисками: ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

- Отсутствие активов в учете, невозможность их формирования
- Переход прав на РИД работникам (притязания работников)
- Ответственность по договорам с контрагентами
- Налоговые последствия (в т.ч . доначисление НДС)
- Ответственность:
 - Гражданская (убытки до 5 млн./ликвидация компании)
 - Административный штраф + конфискация
 - Уголовная ответственность

Служебные РИД: работник как источник риска

«Папа мне принес с работы настоящий молоток»

- Более 30% респондентов могли бы принять запрос о продаже коммерческой информации;
- 60% опрошенных не подписывали документов на передачу ИС
- Более 50% сотрудников уносят с собой коммерческую информацию и разработки на новое место работы

(Исследование «Анкор»: ИТ/Телекоммуникации, май 2009 года)



Когда произведение признается «служебным»?

Служебное произведение – создано в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей.

Авторское право принадлежит **работнику**.

Исключительное право – **работодателю** (*если трудовым или иным договором не предусмотрено иное*).

Использование служебного РИД

Если работодатель **в течение 3 лет** со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение:

- не начнет использование этого произведения,
- не передаст исключительное право на него другому лицу или
- не сообщит автору о сохранении произведения в тайне,

исключительное право на служебное произведение **принадлежит** автору.

Вознаграждение автора-работника

Дело Норникель (2010): По иску одного из изобретателей взыскано вознаграждение в размере более **1 000 000** рублей.

Почему с работником нужно договариваться?

- Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются *договором между ним и работником, а в случае спора – законом либо судом.*
- Постановление Правительства РФ от 04.06.2014 N 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные **изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы**» - **применяется в отсутствие такого договора о работником и работодателем!**
- Права автора на не полученные «авторские» **наследуются.**

Обеспечение служебного статуса

- Подтверждение факта трудовых отношений
- Определение трудовых обязанностей
- Внедрение документооборота, сопровождающего процесс создания служебного РИД: задание, отчет/уведомление о создании

**Разработка по заказу: что
нужно предусмотреть в
договоре?**

Договор разработки ПО

Ст. 1296. Произведения, созданные по заказу

Ст. 1297. Произведения, созданные при выполнении работ по договору

Создание ПО - предмет договора

Создание ПО - НЕ предмет договора

Исключительное право принадлежит заказчику (*диспозитивно*)

Исключительное право принадлежит исполнителю (*диспозитивно*)

У исполнителя – безвозмездная неисключительная лицензия для собственных нужд (*диспозитивно*)

У заказчика – безвозмездная неисключительная лицензия для использования в целях, для которых был заключен договор (*диспозитивно*)

При передаче заказчиком исключительного права на ПО другому лицу исполнитель сохраняет право использования ПО

При передаче исполнителем исключительного права на ПО другому лицу заказчик сохраняет право использования ПО

Договор авторского заказа

Договор авторского заказа

- На стороне исполнителя – автор, т.е. физ.лицо
- Создание ПО является предметом договора
- Требуется **передача** прав заказчику (отчуждение либо лицензия)
- Нет нормы о качестве

Договор должен отвечать методологии разработки и фактическим бизнес-процессам!

Делай так, как говорит методология, и твой проект попадёт в Рай.

Святой Agile



Лицензирование ПО

Особенности правового регулирования

Лицензионный договор

Лицензионный договор не всегда равнозначен «лицензии»!

Цель: использование «интеллектуальных» имущественных прав на ПО.

Существенные условия:

- «Идентифицируемое» ПО
- Способы использования ПО
- Размер лицензионного вознаграждения или порядок его определения.

Форма: письменная (в т.ч. «упрощенная»)

*По общему правилу **не допускается** безвозмездное предоставление прав на ПО в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии.*

Исключительная и неисключительная лицензия

Договор исключительной лицензии	Договор простой (неисключительной) лицензии
предоставление лицензиату права использования ПО без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам	сохранение за лицензиаром права выдачи лицензий на ПО другим лицам.
<i>запрет лицензиару самостоятельно использовать ПО в тех пределах, в которых право использования ПО предоставлено лицензиату (диспозитивно).</i>	--
Исключительная лицензия ≠ исключительное право!	

Коробочное ПО и “EULA”



Сублицензия vs Поставка экземпляра ПО

Сублицензионный договор	Договор поставки
Предмет – передача прав на ПО	Предмет – поставка экземпляра ПО
Объем права на ПО определяется договором (в пределах, предусмотренных лицензионным договором).	Минимальный объем прав использования ПО определен законом.
Заключается для возникновения лицензионных отношений	Закключается до возникновения лицензионных отношений
Срок сублицензии - не дольше срока лицензии.	Срок правомочий в отношении ПО – срок правомерного использования экземпляра ПО (в силу закона).
Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат.	Ответственность перед правообладателем несет пользователь.
Нет НДС	НДС

Контакты



Яна Чирко

Юрист

T: +7 812 325 84 44

F: +7 812 325 84 54

E: yana.chirko@dentons.com

Dentons

Российская Федерация
191186, Санкт-Петербург
Наб. реки Мойки, 36
БЦ «Северная Столица»

www.dentons.com