ASTAPOV LAWYERS | INTERNATIONAL LAW GROUP

ПЕРЕДАЧА АВТОРСЬКИХ ПРАВ: РИЗИКИ НА ПЕРЕТИНІ ЮРИСДИКЦІЙ

ІЛАРІОН ТОМАРОВ

СТАРШИЙ ЮРИСТ,
КЕРІВНИК IP ПРАКТИКИ
ASTAPOVLAWYERS

КИЇВ, 8 КВІТНЯ 2016

Правильний прогноз ризиків

Дайте чесну відповідь:

(1) Чим Ви володієте?

(2) В чому прихована найбільша цінність Вашого продукту?

Чим володіє IT компанія?

(1) Ті, хто створює код і продукт

(2) Ті, хто замовляє код і продукт

(3) Інтелектуальні права на код і продукт

Ризики IT

(1) Переманювання розробників

(2) Переманювання клієнтів

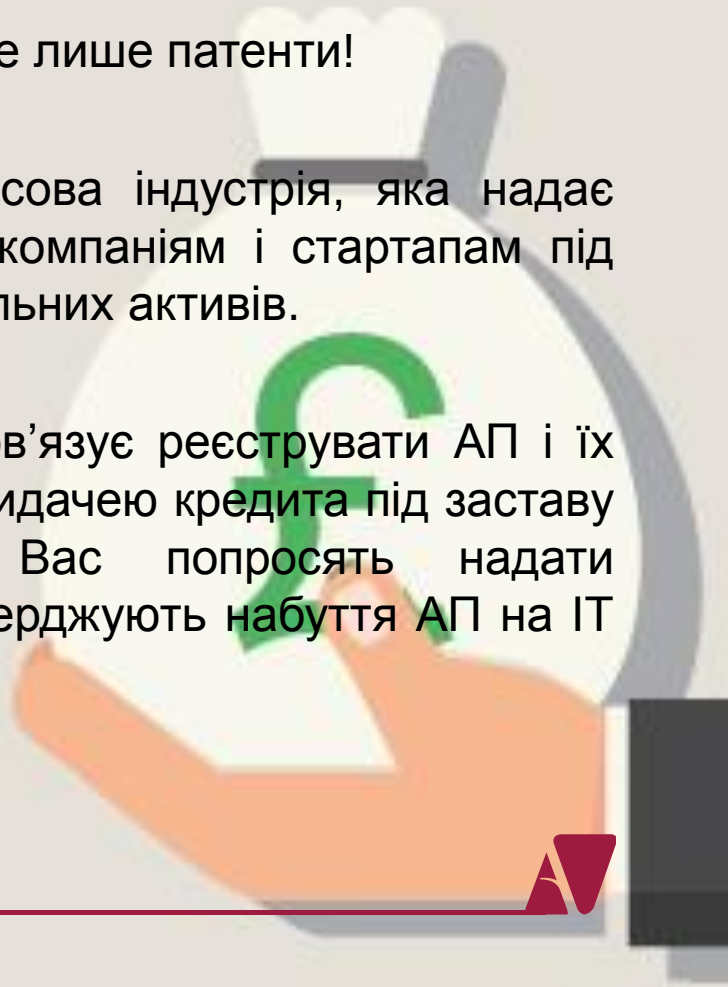
(3) Відсутність прав на код і продукт через неправильне оформлення їх відчуження

Кредит під заставу авторських прав

«IP-backed loans» - не лише патенти!

В США існує фінансова індустрія, яка надає кредити венчурним компаніям і стартапам під заставу їх нематеріальних активів.

Право США не зобов’язує реєструвати АП і їх заставу, але перед видачею кредита під заставу авторських прав, Вас попросять надати документи, що підтверджують набуття АП на ІТ продукт.



Колишній розробник - найбільший конкурент

Головний програміст онлайн сервісу купівлі квитків AnyWayAnyDay Пьотр Кутіс пішов з проекту і створив сервіс-конкурент.

Сервіс-конкурент OneTwoTrip за рік отримав половину користувачів AnyWayAnyDay і став лідером ринку онлайн продажу квитків.

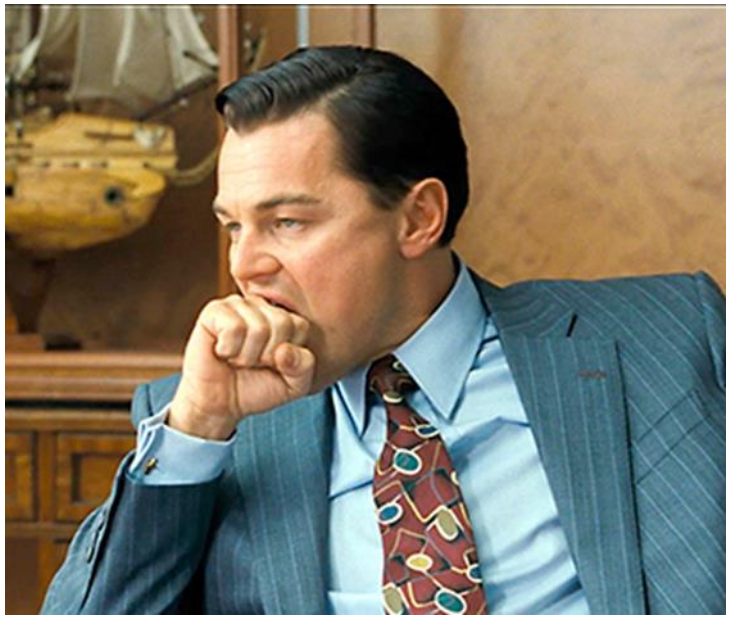
ПРИЧИНА?

Компанія не оформила авторські права на вихідний код програм та модулів, що обслуговують сервіс, тому не могла заборонити автору їх використання.

Чому авторські права всемогутні?

A. Виникають автоматично з моменту створення твору;
B. Охороняються без реєстрації у 171 країні-учасниці Бернської конвенції;
C. Майнові авторські права діють все життя автора і 70 років після смерті;
D. Майнові АП можна передати від автора до Замовника на підставі договору, який не підлягає обов'язковій державній реєстрації.

Два типові сценарії набуття авторських прав

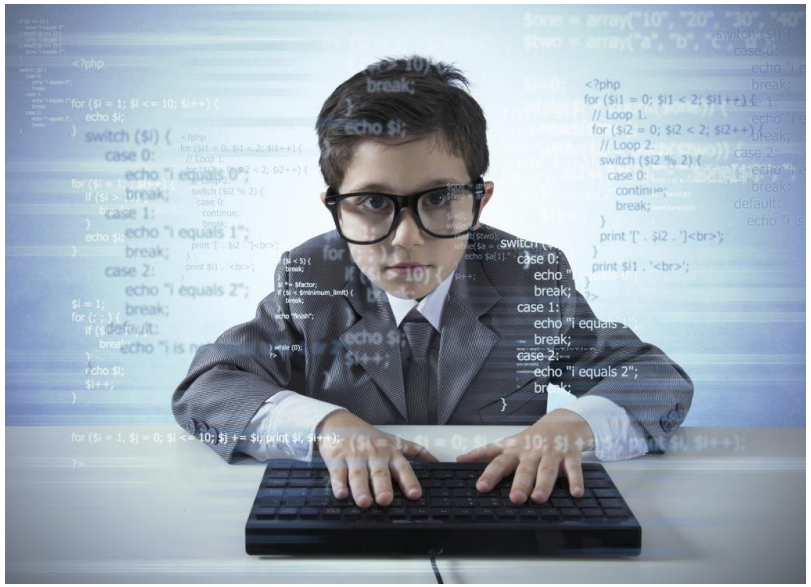


(1) Замовник наймає безпосередньо розробника-фізичну особу;

(2) Замовник наймає компанію, яка або ресурсами власних працівників, або шляхом залучення сторонніх програмістів, виконує роботу і передає АП

Обидва сценарії зводяться до укладення договорів про передачу АП.

Check list як інструмент IT/IP юриста



Ви не забули спитати **чи одружений ваш працівник** – автор коду?

Як не проґавити важливі нюанси при оформленні передачі АП?

Check list – допомагає виявити критичні моменти перед підготовкою документів і врахувати їх при складенні договорів.

Міні check list для IT/IP юриста

- В якій країні фактично створюється об'єкт авторського права?
- Який обсяг прав вказано в договорі?
- Чи достатньо ідентифіковано об'єкт (скільки рядків коду)?
- Warranties & representations
- Indemnification
- Праву якої країни підпорядковано договір між замовником і автором?

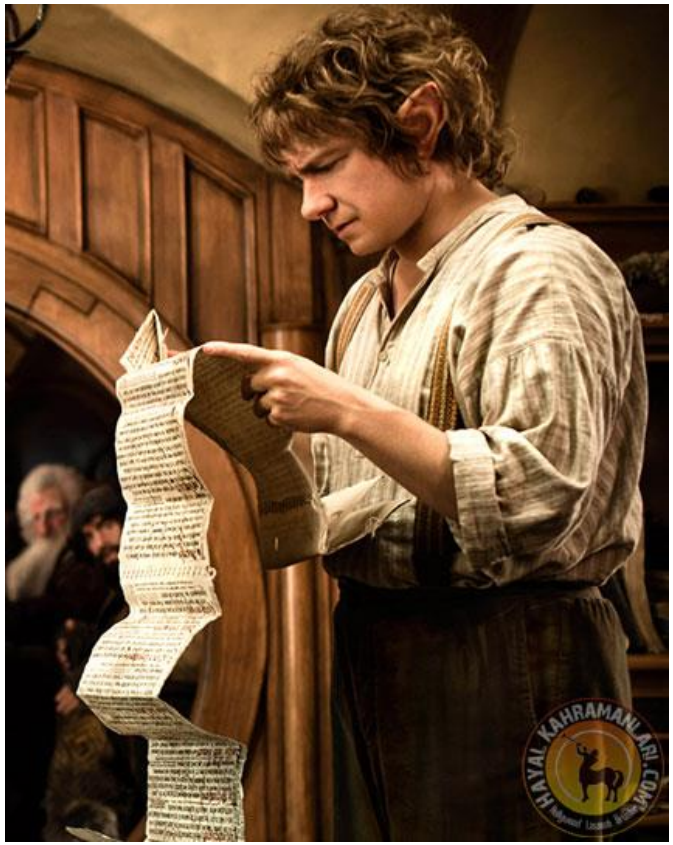
В якій країні створюється об'єкт авторського права?

Замовник із США захоче вказати, що автор відмовляється від особистих немайнових прав.

Однак в Україні це автоматично робить таку умову нікчемною і ставить під загрозу чинність передачі виключних майнових прав.

Однак не заборонено встановити порядок здійснення особистих немайнових прав автора.

Обсяг переданих авторських прав



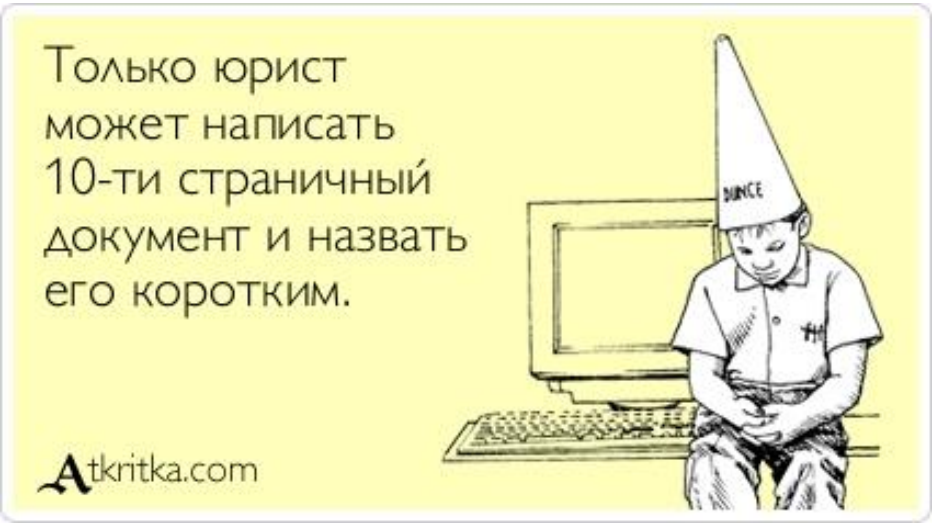
Права (способи використання), які не вказані в договорі, вважаються непереданими.

Саме тому **перелік способів займає третину тексту договору**.

Часто ви бачили, що автор коду передає право на отримання патенту?

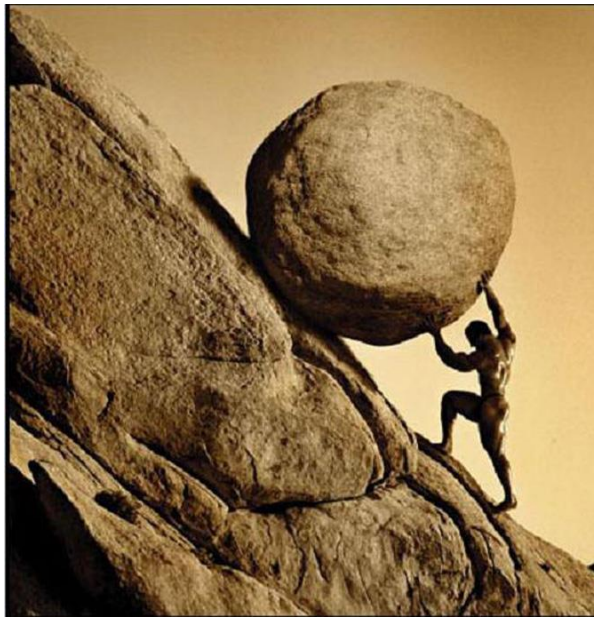
Якщо об’єктом є graphic user interface (GUI) – право подання патенту на промисловий зразок.

Ризики придбання АП у особи, якій вони не належать:



1) відчужувач, перед тим як укласти договір про передачу АП з набувачем, вже передав цей самий обсяг АП на цей же твір іншому набувачу;
2) відчужувач гарантував, що він є єдиним автором, але через деякий час **з'являється інша особа**, яка є його співавтором і яка не передавала набувачу свою частину АП на твір, і **вимагає грошей**;

Ризики придбання АП у особи, якій вони не належать:



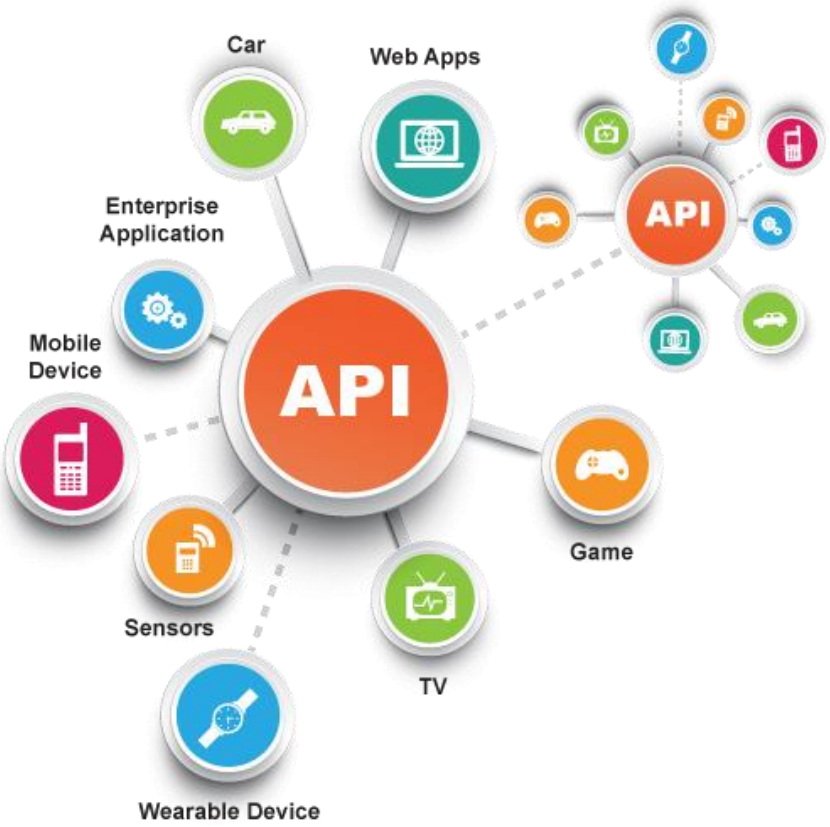
3) відчужувач передає набувачу АП на **твори, створені в режимі службових**, але не дотримано критерії службового твору, а передача АП від працівників до роботодавця не оформлена належним чином;
4) відчужувач **гарантував, що твір є оригінальним і не містить запозичення з чужих творів**, тоді як виявилося, що твір складається з недопустимо великих частин чужих творів, на використання яких необхідно отримати дозвіл їхніх правоволоділців.

Oracle v Google – good old copyright

Позов **Oracle America Inc. v. Google Inc.** (Case N CV 10-03561 WHA), який почався 12 серпня 2010 р. і досі розглядається судом.

Верховний суд встановив, що **Google в** мобільній операційній системі **Android** використав і **порушив авторські права Oracle щодо структури, послідовності та організації 37 Java API** модулів, а також порушив Java method «rangeCheck».

Oracle v Google – good old copyright



Oracle збільшив розмір позовних вимог до Google майже в 10 разів — до $9,3 млрд.

Це дохід, який Google отримав, незаконно використовуючи технології Java, включно з прибутком від реклами на мобільних пристроях і продаж додатків у Google Play.

Єдина надія Google у цій справі – якщо **суд застосує доктрину «fair use».**

$9 млрд роялті за 9 рядків коду, Карл!

Насправді 37 Java API складають **біля 7000 рядків коду**, які розпорошені серед більш ніж 14 мільйонів рядків коду всього Android.

Аргумент Google про функціональність цих рядків коду не переконав Верховний суд США.

Не всякий твір, що виконує функцію – неохороноздатний, адже навіть той фрагмент твору, що є способом виконання може бути оригінальною формою вираження ідеї.

Warranties & Representations

Гарантії набуття та відчуження АП

Засвідчення (representations) – твердження, покликані переконати особу укласти договір.

Надання неправдивих засвідчень – не порушення договору, а делікт.

Сторони передбачають в договорі не лише відшкодування збитків, але і наперед визначений розмір неустойки за кожен факт порушення засвідчень.

Неправдиві засвідчення не можуть бути підставою для визнання договору недійсним або його неукладення – лише розірвання.

Warranties & Representations

Гарантії (warranties) – твердження, істинність яких гарантує сторона договору. Вони стосуються фактів, що мають місце в теперішньому або можуть мати місце в майбутньому.

Якщо твердження, зроблене в гарантії, виявилось неправдивим – це порушення договору.

Порушення гарантії може мати наслідком відмову від договору, а також стягнення збитків і наперед визначеного розміру неустойки за кожен факт порушення гарантій.

Warranties & Representations

Процесуальна гарантія – у випадку пред'явлення претензій і позовів, викликаних порушенням гарантій, Автор зобов'язаний їх врегулювати від свого імені та за свій рахунок.

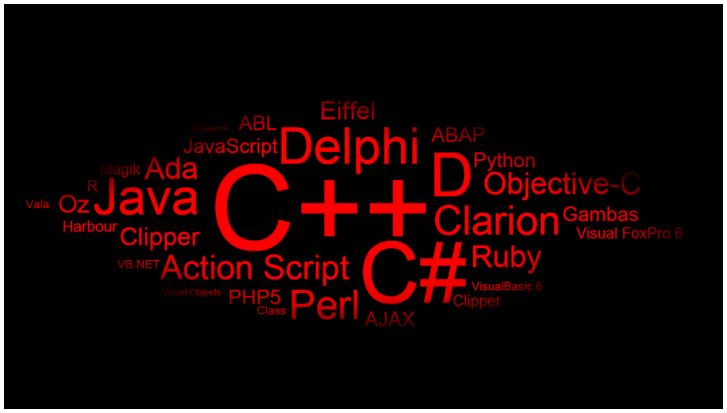
У випадку задоволення претензій і позовів до Замовника третіх осіб, **Автор зобов'язаний відшкодувати всі збитки, витрати, заподіяні таким порушенням**, задоволенням та інші витрати, спрямовані на забезпечення усунення порушень третіх осіб та їхніх наслідків.

Гарантії та indemnification – солодка парочка

Відкладальна обставина, що наступає в момент порушення гарантій, **запускає механізм indemnification** – право на стягнення збитків, а також наперед порахованих збитків у формі фіксованої суми за кожен факт порушення.

Строк дії representations, warranties & indemnification **дорівнює строку чинності авторських прав.**

Авторське право не дає монополію на функцію



Якщо особа незалежно створила вихідний код ПЗ який функціонально ідентичний іншому ПЗ іншої особи, така особа не порушила авторські права на вихідний код, створений іншою особою

Aharonian v. Gonzales (N.D.Cal. 2006)

'There is nearly limitless choice in how a particular data structure or algorithm . . . . A programmer has a choice from among many programming languages, each having a distinct idiom which may lend itself more or less readily to a particular programming task . . . . Within the confines of a single programming language and a given programming task, a programmer has great discretion as to how to structure and organize the code, how to comment the code, and how to format the code so it is comprehensible to other programmers . . . .' *Aharonian v Gonzales*, U.S. Dist. LEXIS 13, N.D. Cal. 2006), 3 January 2006.

Для цього існують software patents

Право на одержання патенту виникає у автора – винахідника.

Це право можна передати роботодавцю, але закон дозволяє передавати це право за цивільно-правовим договором.

Якщо у вихідному коді реалізовано технічне рішення, яке може бути винаходом або корисною моделлю, слід вказати, що **автор передав право на одержання патенту і отримав за це грошову винагороду**.

Обхід закону? Ні, не чув!

Чи здатне мінімізувати ризики української юрисдикції підпорядкування договору праву іншої держави (вимоги якої менш формальні і більш дружні до створення ІТ продуктів)?

ЗУ «Про МПП» дозволяє обрати право іншої держави.

Як оцінить такий трюк український суд, в який звернеться автор коду з позовом про порушення його АП і неналежну передачу?

Обхід закону? Ні, не чув!

«У визначенні **форми правочину** про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, який вчиняється у правовідносинах з іноземним елементом, застосовуються вимоги ст. 31 ЗУ «Про МПП».

30.3 Постанови Пленуму ВГСУ №12 17.10.2012 р.

Суди уникають застосування права іншої держави, натомість прив'язують правовідносини до місця створення твору.

Замість висновків

Три найважливіші моменти:

(1) уважно складайте договір і всю схему набуття АП завдяки check list;

(2) тріада representations, warranties & indemnification – «страхування від нещасного випадку»;

(3) спроба сховатись у іншому правопорядку = гра в рулетку з українським правосуддям.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
ПИТАННЯ?

Іларіон Томаров

Старший юрист, Керівник IP практики

AstapovLawyers International Law Group

Sophia Business Center
6 Rylskiy lane
Kyiv 01601, Ukraine
T: +38 (044) 490 70 01
F: +38 (044) 490 70 02
tomarov@astapovlawyers.com