

Таким образом, можно сказать, что исчерпание исключительного права на результат интеллектуальной деятельности происходит при наличии совокупности определенных условий. Во-первых, правомерное введение объекта интеллектуальной собственности в гражданский оборот. Во-вторых, введение в гражданский оборот осуществляется автором того или иного объекта интеллектуальной собственности или другими лицами с его согласия.

Закрепление в национальном законодательстве понятия «исчерпание права», на наш взгляд, является важным условием свободного обращения объектов, содержащих в себе результаты интеллектуальной деятельности.

Ограничение монопольных прав автора на результат интеллектуальной деятельности вызвано необходимостью обеспечить в первую очередь интересы общества и государства, а не экономические интересы правообладателя. На сегодняшний день исчерпание исключительных прав представляет собой компромисс между интересами правообладателя и общественности. С одной стороны, право авторства предоставляет индивиду набор исключительных прав с целью стимулирования его творческой деятельности. С другой стороны, субъекты гражданского оборота получают доступ к более широкому кругу объектов, являющихся результатом интеллектуальной деятельности, что, в свою очередь, способствует научному прогрессу общества и государства.

Смыр Д. С.

РОЛЬ IP ПРАВ В РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НОВЫХ ПРОДУКТОВ

Смыр Дарья Сергеевна, студентка 4 курса Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, dasha.smyr@gmail.com

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ядревский О. О.

Развитие цифровых технологий неразрывно связано с развитием инновационной (R&D) деятельности. Согласно положениям Конвенции Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) результат R&D деятельности представляет собой объект интеллектуальной собственности (ОИС). Значительную роль в удачной коммерциализации инновационного продукта занимает договорная работа, в ходе которой определяется собственник создаваемого результата интеллектуальной собственности (ИС).

Проблемы, возникающие при составлении договоров на разработку, характеризуются:

- ненадлежащим оформлением права интеллектуальной собственности на конечный продукт: 1) отсутствует четкое разграничение, какие права по итогу выполненных работ останутся за каждой из сторон соглашения; 2) в случае, если конечный предмет не определен – отсутствует документальное подтверждение выполненных работ и их отношение к конечному результату;

- несоответствием описания процесса разработки в соглашении используемой в реальности модели;

- различиями в судебных решениях относительно споров о невыполнении условий договоров на разработку ПО (смешанного договора).

Research & Development (R&D) соглашение (соглашение о НИОКР) – это договор, подразумевающий этапы проведения исследования и разработки. В большинстве стран R&D соглашения не имеют образцовой формы; например, в рамках европейского гражданского законодательства не содержатся нормы, регулирующие R&D соглашения. Таким образом, при согласовании условий R&D соглашения, стороны самостоятельно определяют порядок и этапы проведения исследований, переход риска в случае неудавшегося эксперимента, момент передачи прав на созданный продукт.

Как показывает практика, в случаях, когда имеет место передача «будущих» прав на еще не созданные ОИС, при анализе R&D соглашений суд обращает внимание на связь создаваемого ОИС с выполненной работой. Например, в соответствии с решением Арбитражного совета Германии по делу (Arb.Erf. 57/11) для того, чтобы права считались «достаточно определенными», необходимо иметь четкое описание порядка выполняемых исследований/работ и их связи с конечным продуктом.

На данный момент в IT-сфере процесс создание объектов НИОКР, т. е. новых или улучшенных технологий программного обеспечения (далее – ПО) различается в зависимости от выбранной методологии. При гибком процессе разработки (agile development model) имеет место неравное распределение прав и обязанностей сторон, где слабую позицию занимает преимущественно заказчик. В зависимости от того, какой методологии будут придерживаться стороны при разработке, следует обращать внимание на такие основные пункты соглашения между сторонами, как:

- обязательства предоставить конечный продукт в соответствии с указанными сроками. В условиях гибкой разработки логичнее указать сроки для отдельных этапов разработки продукта (итерации);

- критерии оценки и юридическое признание конечного ПО.

Таким образом, если заказчик недостаточно осведомлен об особенностях ведения agile проектов, следует рассмотреть вопрос о заключении договора, где подробные требования и сроки передачи для ПО уже полностью согласованы. В противном случае появляются существенные риски неосновательного снижения ответственности со стороны разработчика, а со стороны заказчика – возможность отказа от исполнения обязательств по принятию и оплате от продукта. В гражданском законодательстве России и Беларуси содержатся положения, регулирующие договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Части 2 и 3 ст. 723 Гражданского кодекса (ГК) Республики Беларусь, а также ст. 769 ГК Российской Федерации устанавливают диспозитивные правила для содержания договоров на выполнение НИОКР.

По общему правилу права на результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в рамках предмета договора принадлежат заказчику, если

договором не предусмотрено иное. Однако в соответствии с п. 2 ст. 726 ГК Республики Беларусь, законодательством предусмотрена возможность перехода прав на ОИС между сторонами договора. Для обеспечения легального использования и коммерческой реализации НИОКР в законодательстве стран – участниц ЕАЭС применяются различные механизмы правовой охраны: авторское право, регистрация патента, установление режима коммерческой тайны. Таким образом, ключевое значение для организации является соблюдение всех необходимых процедур, связанных с правовой охраной ОИС: установление авторства и обладателя прав на созданный ОИС, а также оформление процесса разработки.

Допустимы случаи приобретения заказчиком по договору с создателем имущественных прав на ОИС, в то время как создатель оставляет за собой исключительные права на background knowledge/technologies для этого ОИС, т. е. определенные знания и функционал, без которого конечный продукт (ОИС) не сможет работать. В таком случае в большинстве договоров заказчику предоставляется бессрочная лицензия на background knowledge/technologies в рамках приобретенного ОИС.

Проблемы вышеуказанных механизмов заключаются в том, что правовые формы защиты будут действовать в случае, если в ходе работ по договору на разработку будет создан итоговый продукт. В судебной практике Республике Беларусь возникает множество вопросов с толкованием и юридической силой договоров на разработку ПО. В большинстве случаев такие договоры являются смешанными, т. е. содержащими условия о выполнении работ либо же условия о праве на использование стороннего ОИС, необходимого для нормального функционирования итогового продукта. Судебная практика Республики Беларусь показывает, что данные договоры рассматриваются судом в первую очередь на наличие соответствия требованиям законодательства. Например, в ходе рассмотрения дела № 1ИГИП2186 электронная переписка об изменениях условий договора не послужила для суда доказательством факта согласования существенных условий, а скорее касалась разъяснения работниками ответчика и истца функционала разрабатываемого ПО.

Таким образом, можно дать следующие рекомендации для минимизации рисков потери прав на конечный продукт или вознаграждения за него:

- возможна передача исключительных прав на разработанный по договору продукт непосредственно в момент разработки продукта, т. е. передача «будущих» прав или патентов на еще не созданный ОИС;
- большинство R&D соглашений представляют собой «гибкие» соглашения, поэтому сторонам следует обозначить в R&D договоре сроки сдачи конечной разработки, определить критерии ее приемки на каждом последовательном этапе разработки, а также ответственности в случае несоответствия продукта изначальным параметрам;
- при оформлении R&D договора следует обращать внимание на требования национального законодательства для признания работ по договору «выполненными».