

ПРАВО МОДИФИКАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ – БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ И ЛИЦЕНЗИАТА

THE RIGHT TO MODIFY A COMPUTER PROGRAM – A BALANCE BETWEEN
THE INTERESTS OF THE COMPUTER PROGRAM OWNER AND THE LICENSEE



С. С. Миськов,
*начальник Управления по работе с
интеллектуальной собственностью ГК «Газпром
нефть», Санкт-Петербург, miskov.ss@gazprom-neft.ru*

S. S. Miskov,
Head of the IP Department, Gazprom Neft, St. Petersburg,
Russia, ipmiskov@list.ru



А. Н. Тураева,
*патентный поверенный РФ, ГК «Газпром нефть»,
Управление по работе с интеллектуальной
собственностью, руководитель направления,
Санкт-Петербург, turkaly@mail.ru*

A. N. Turaeva,
Patent attorney, Head of the Commercialization Department,
Gazprom Neft, St. Petersburg, Russia, turkaly@mail.ru



М. А. Беседина,
*канд. хим. наук, патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург, mbesedina@mail.ru*

M. A. Besedina,
PhD in Chemistry, Patent attorney, St. Petersburg, Russia,
mbesedina@mail.ru

Рассматриваются проблемы, возникающие при предоставлении права модификации программы для ЭВМ и создании производной программы в рамках лицензионного договора.

The issues that emerge when granting the right to modify a computer program and creating a derivative program under a license agreement are considered.

Ключевые слова: программа для ЭВМ, модификация, производное произведение, лицензионный договор.

Key words: computer program, modification, license agreement.

На фоне активной цифровизации всех областей жизни растет интерес к развитию программного обеспечения (ПО) — программ для ЭВМ, в том числе путем использования и доработки ранее разработанного ПО в новых программных продуктах и/или программных комплексах.

Использование ранее разработанного ПО, его исходного кода в составе новых программ для ЭВМ позволяет сократить время и затраты на создание новых востребованных для пользователей программных продуктов. Такие новые программные продукты могут разрабатываться не только силами правообладателя первоначальной версии, но и иными авторами и/или компаниями — потенциальными лицензиатами при условии предоставления им со стороны правообладателя права не только использования, но и модификации с предоставлением исходного кода. В рамках данной статьи будем придерживаться того, что модификация ПО осуществляется правомерно, т. е. с разрешения правообладателя путем предоставления лицензиату права модификации, ПО является коммерческим продуктом, распространение которого осуществляется путем заключения отдельных договоров (не по открытым лицензиям).

Актуальность данной темы подтверждается публикациями, в которых анализируется судьба модифицированных программ для ЭВМ, а также судебной практикой в этой области.

В статье [1] приведен обзор судебной практики арбитражных судов по делам, в рамках которых рассматривались модификации программ, и сделан вывод, что в подавляющем большинстве случаев вопрос переработки программ рассматривается в рамках дел о незаконном использовании программ третьих лиц.

В другой статье [2] авторы анализируют особенности производных программ для ЭВМ, созданных в процессе модификации изначальной (исходной) программы, и дают рекомендации, что необходимо учитывать при заключении договоров, включающих право на модификацию (переработку) программы для ЭВМ.

В рамках настоящей статьи обсуждаются вопросы, с которыми авторы столкнулись при заключении лицензионного договора, включающего право модификации программы для ЭВМ.

Законная переработка (модификация) программ может осуществляться только с разрешения правообладателя, а именно по лицензионному договору (п. 6 ст. 1235 и ст. 1270 ГК РФ). Урегулирование условий такого лицензионного договора является важным шагом, который в дальнейшем позволит корректно распорядиться исключительным правом как на исходное ПО, так и на его модифицированную версию, получить

причитающееся вознаграждение, а также исключить, или, как минимум, снизить, риски потенциальных судебных споров между сторонами.

В качестве основных рисков со стороны правообладателя (лицензиара) можно указать: отсутствие возможности осуществлять контроль за переработкой ПО в связи с передачей исходного кода лицензиату, утеря исходного кода лицензиатом, использование исходного кода ПО для полной переработки и создания лицензиатом ПО с тем же функционалом, модификация лицензиатом ПО для полной замены первоначального ПО правообладателя на рынке, утрата связи правообладателя с исходным кодом первоначально-го ПО и права на модификации при нескольких итерациях модификации.

Со стороны лицензиата можно выделить следующие риски: обеспечение контроля информационной безопасности в части полученного исходного кода ПО, ограничение творчества лицензиата, а именно степени модификации программы (в данном случае следует отметить, что есть риски признания этого условия лицензионного договора недействительным ввиду невозможности законного ограничения творчества кого-либо в соответствии с п. 4 ст. 1233 ГК РФ), ограничение использования производного ПО в случае нарушения каких-либо условий договора, например, в случае намеренного создания лицензиатом ПО, замещающего функционал исходного ПО, демпинговое предложение на модифицированное ПО без учета политики распространения ПО правообладателем.

При заключении лицензионного договора стороны путем переговоров должны найти баланс интересов, при этом необходимо учитывать правовые аспекты этих переговоров и возможные последствия для каждой из сторон. В случае предоставления права модификации ПО в первую очередь, необходимо понимать:

- что входит в понятие «модификация» программы для ЭВМ;
- какие ограничения необходимо учесть при предоставлении права модификации для снижения рисков правообладателя и лицензиата;
- как распределяются права на модифицированное ПО, а также на другие объекты, потенциально возникающие при модификации ПО;
- как определить размер вознаграждения за предоставление такого права модификации?

Все эти вопросы взаимосвязаны, рассмотрим их последовательно.

1. Модификация программы для ЭВМ

Согласно пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы с одного языка на

другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.

Понятие «любые изменения» исключает только адаптацию программы для ЭВМ с целью обеспечения ее работоспособности и функционирования на конкретных технических средствах пользователя и/или под управлением конкретных программ пользователя, и которая не преследует каких-либо иных целей. Что же понимать под любыми изменениями и в каких случаях возникает производное произведение, права на которое принадлежат его автору? Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (ст. 1228 ГК РФ), т. е. исключением из понятия «любые изменения» будут также изменения программы для ЭВМ, которые не требуют творческого труда. Согласно пп. 2.1.2 Обзора [3] фактором, определяющим правомерность действий пользователя (потенциального лицензиата), является то, что целью и результатом адаптации станет корректное функционирование компьютерной программы на техническом средстве пользователя, а не создание новой программы в результате таких изменений. При этом отмечается, что «характеристики корректного, правомерного функционирования программы могут быть определены только правообладателем».

Каким образом правообладателю сформулировать такие характеристики и/или условия договора, чтобы не ограничить творческую деятельность лицензиата (в соответствии с п. 4 ст. 1233 ГК РФ) для получения полноценного продукта, но при этом не разрешить осуществление модификации ПО до такой степени, при которой исходное ПО (или интерес к нему со стороны пользователей) будет утеряно?

В различных публикациях исследуется вопрос: какие изменения приводят к созданию производного произведения, какие изменения могут рассматриваться как внесенные творческим трудом, а какие нет [4], какие изменения приводят к созданию производного произведения, а в каких случаях создается составное произведение или сложный объект [5]. В статье [6] указано, что «переработка тем и отличается от составного произведения, что в ней изменена, а не просто скопирована форма оригинала».

Интересным представляется подход, применяемый при модификации программ, распространяемых по открытым лицензиям, например, LGPL 3.0. Согласно условиям такой лицензии [7] модифицированное ПО должно распространяться под той же лицензией, а также требует раскрытие исходного кода всего модифицированного ПО. Однако ПО, которое ис-

пользует библиотеку под LGPL, можно распространять под другой лицензией и раскрытие исходного кода всего составного ПО, включающего библиотеку, не обязательно. А именно, если компонент не будет модифицироваться (изменяться), необходимо уведомлять об использовании библиотеки по лицензии GNU LGPL v3.0, сохранять без изменений уведомление об авторстве (copyright notice) и отказе от гарантий (disclaimer of warranty). Это условие действует с учетом того, как программа, в которой используется распространяемый под открытой лицензией компонент, взаимодействует с этим компонентом. Если программа динамически компонуется с модулями (компонентами), но взаимодействие между ними ограничено вызовом функции с какими-то параметрами и ожиданием результата, то это может рассматриваться как отсутствие модификации компонента, распространяемого под лицензией GNU LGPL v3.0. Но если программа динамически компонуется с модулями (компонентами), которые, в свою очередь, вызывают функции друг из друга и разделяют общие структуры данных, то они формируют единую комбинированную программу, которая должна рассматриваться как модифицированная программа.

Таким образом, анализ публикаций показывает, что модификация подразумевает творческую переработку оригинальной версии программ (в частности, ее исходного кода), который приводит не просто, например, к взаимодействию программы с другими модулями, что, по сути, схоже с понятием адаптации, а изменяет ее. При этом правообладатель, предоставляя лицензиату право модификации исходной программы, может в договоре сформулировать ограничения (характеристики), определяющие понятие «модификация», в том числе указав порядок согласования характеристик модифицированного ПО с лицензиатом.

2. Ограничения модификации ПО

Исключительное право в составе авторских прав возникает с момента создания производного произведения. Правообладатель исходной программы для ЭВМ не может влиять на распоряжение исключительным правом автора производной программы. В связи с чем, на этапе предоставления права модификации целесообразным является включение условий, которые будут одновременно защищать интересы лицензиара и не ограничивать исключительное право на возможное производное произведение лицензиата.

Вопрос о том, может ли лицензиар в договоре указать условия (ограничения) использования производной программы для ЭВМ, уже анализировался в литературе [8]. Приведенный в указанной статье анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что решение о степени ограничений

модификации стороны принимают при определении условий лицензионного договора и в дальнейшем руководствуются им. В дальнейшем, при использовании лицензиатом производного произведения, правообладателем которого он является, при распоряжении им правом на производную программу для ЭВМ нарушением будет являться только нарушение условий договора, а не исключительного права на исходную программу лицензиара. Это необходимо учитывать при составлении договора.

С точки зрения сохранения баланса интересов лицензиара и лицензиата, как нам кажется, целесообразно не включать большое количество ограничений для сохранения интереса лицензиата к дальнейшему развитию программного продукта, но включать такие условия, которые будут снижать риски правообладателя или компенсировать понесенные в связи с наступлением этих рисков убытки.

В качестве основных были выбраны следующие ограничения для предоставляемого права модификации:

- обязательство лицензиата по сохранению исходного кода (не допускать третьих лиц к репозиториям, содержащим исходный код, не передавать или не раскрывать иным образом исходный код без письменного согласия лицензиара и др.);
- запрет на создание производного произведения, которое замещает функционал оригинала;
- предоставление лицензиару обратных лицензий на модификации на согласованных сторонами существенных условиях.

3. Права на модифицированное ПО

Как было указано, авторские права на производные произведения осуществляются при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного произведения. Вышеуказанные ограничения касаются только осуществления, но не возникновения авторских прав. Согласно п. 4 ст. 1260 ГК РФ авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение.

В большинстве публикаций по данной тематике рассматривается вариант, согласно которому правообладателем производного произведения является его автор¹. Казалось бы, этот вопрос не оспаривается.

¹ Здесь под автором подразумевается также юридическое лицо — работодатель автора, которое является правомерным правообладателем производного произведения.

Однако на практике у сторон могут возникать сомнения. Например, может ли в качестве вознаграждения за право модификации лицензиар стать соправообладателем модифицированной программы для ЭВМ? С одной стороны свобода договора позволяет это сделать, с другой — есть нормы ГК РФ, которые прямо указывают, что правообладателем производного произведения является автор, который может распоряжаться этим правом. Но по факту создания производного произведения совместные права возникают только у соавторов. Этот нюанс также следует учитывать при модификации ПО. В частности, лицензиат может обращаться за консультациями к лицензиару. Такие консультации могут приводить к разработке архитектуры производной программы для ЭВМ, корректировке ее исходного кода или дизайна и т. п. То есть со стороны лицензиара тоже может быть внесен творческий вклад в создание производной программы для ЭВМ — и в таком случае мы можем уже говорить о соавторах и, соответственно, о совместных правах интеллектуальной собственности. С учетом условий лицензионного договора, в котором право на производное произведение возникает у лицензиата — это может приводить к путанице при распределении вознаграждений и недействительности части условий такого договора. Для исключения рисков такую потенциальную ситуацию также целесообразно учесть при составлении договора. Например, напрямую прописать такой вариант развития событий, или указать, например, что привлечение лицензиара для разработки нового ПО (модификации переданного по договору) осуществляется в рамках отдельных возмездных договоров с сохранением за лицензиатом прав на возникающие в результате такого договора РИД.

Варианты определяются индивидуально, однако, как нам кажется, этот нюанс важно учитывать для исключения неоднозначности толкования условий договора.

4. Вознаграждение за право модификации

Вознаграждение по лицензионному договору является обязательным. Согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

При предоставлении в рамках лицензионного договора права модификации стороны самостоятельно определяют размер вознаграждения за предоставленное право. Как справедливо оценить размер вознаграждения за предоставленное право модификации программы?

Одним из путей может быть предоставление права использования производной программы правообладателю оригинальной программы.

Однако если последний не заинтересован в использовании производных программ, может быть рассмотрен вариант получения вознаграждения как роялти от продаж производного произведения. Оптимальным при определении размера этого вознаграждения представляется использование доли ставки роялти от базового варианта, т. е. от ставки роялти, которая выплачивается при использовании оригинальной версии программы. Оценка размера роялти в данном случае является нетривиальной задачей, т. к. производные произведения могут включать различные по объему части оригинального произведения. Например, производная программа может включать большую часть исходного кода оригинального произведения, а может включать только небольшую часть, которая отвечает за небольшую функцию, встраиваемую в производное произведение. В данном случае в процессе переговоров стоит ориентироваться как на ограничения модификации, которые были включены в условия договора, так и на вклад лицензиата в модификацию программы, его планы по продажам, включая финансовую модель его бизнеса.

Одно из сомнений, которое возникло при работе над договором, — есть ли риск, что лицензионный договор, который включает право модификации программы для ЭВМ и в котором вознаграждение за распространение производной программы для ЭВМ получает каждая из сторон, будет рассматриваться как договор простого товарищества?

Согласно ст. 1041 ГК РФ по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. Под объединением вкладов может рассматриваться предоставление исходного кода для модификации с одной стороны и финансирования с другой стороны с целью разработки новой программы для ЭВМ и продажи ее на рынке с извлечением прибыли. Такая интерпретация договора может приводить к налоговым рискам для обеих сторон. По мнению авторов, такой подход является некорректным. Особенностью договора простого товарищества является то, что у его сторон имеется обязанность соединить вклады и совместно действовать, но отсутствуют обязательства по передаче чего-либо одним товарищем другому в собственность. В соответствии со ст. 1043 ГК РФ внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью. Эти особенно-

сти позволяют подтвердить, что лицензионный договор не может быть квалифицирован как договор простого товарищества. Однако при заключении и исполнении лицензионного договора следует иметь в виду, что в случае каких-либо споров, ситуация, в которой договор может быть квалифицирован не как лицензионный, может возникнуть. В связи с этим, необходимо подходить к анализу текста лицензионного договора комплексно и всесторонне.

5. Иные объекты интеллектуальной деятельности

В программах для ЭВМ всегда заложены алгоритмы, которые в том числе могут реализовывать запатентованные в качестве изобретений способы. Такие изобретения есть и могут использоваться при функционировании программы, причем как исходной, так и модифицированной. В результате может сложиться ситуация, в которой право на использование и модификацию программы для ЭВМ предоставлено, есть договоренность о кросс-лицензии с предоставлением права использования производной программы для ЭВМ в пользу лицензиара, но эти права могут быть ограничены отсутствием права на использование изобретений с той или иной стороны договора.

Таким образом, при предоставлении права модификации программы для ЭВМ и при урегулировании вопроса вознаграждения, в том числе в виде кросс-лицензии на производное произведение, необходимо учитывать потенциальное наличие комплекса прав (на программу для ЭВМ и на изобретение), а также включать это в условия лицензионного договора, в том числе в виде ссылок на отдельные лицензионные договоры в отношении объектов патентных прав. При наличии таких договоров рекомендуем включать в оба договора указание на способ расчета вознаграждения или его учета по тому или иному договору во избежание удвоения платежей.

Заключение

В данной статье отражены основные вопросы, с которыми авторы столкнулись при работе над условиями лицензионного договора, включающего предоставление права модификации программы для ЭВМ, и выводы, к которым пришли для достижения баланса интересов сторон. Каждый лицензионный договор имеет свою специфику, но приведенный анализ базовых правовых основ и потенциальных рисков, возможно, позволит найти баланс интересов сторон при формулировке условий лицензионного договора.

Список использованных источников

1. Р. А. Ахобекова. Толкование переработки (модификации) программ для ЭВМ в судебной практике // ИС. Авторское право и смежные права. 2020. № 5. С. 27-38.
2. А. Нерчинская. Особенности осуществления исключительного права на производное ПО. — URL: <https://mosdigitals.ru/media/osobennosti-osuschestvleniya-isklyuchitelnogo-prava-na-proizvodnoe-po>, дата обращения 17.08.2023.
3. Обзор «Адаптация и модификация программного обеспечения и баз данных: обзор нормативных документов, публикаций и судебной практики». КонсультантПлюс. 2022.
4. А. А. Никифоров. Нелегкая судьба модификаций компьютерных программ из-за признания их производными произведениями // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 3 (29). 2020. С. 96-110.
5. Ш. К. Курбанов. Правовая квалификация изменений, вносимых в программу для ЭВМ // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2023. Вып. 3 (41). С. 120-126.
6. В. И. Елисеев. Право на переработку произведения по российскому законодательству // Вестник Московского университета. Сер. 11 Право. 2017. № 1.
7. GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE — URL: <https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.en.html>, дата обращения 15.08.2023.
8. Ш. К. Курбанов. Ограничение использования производной программы для ЭВМ автором изначальной программы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Декабрь 2023. Вып. 4 (42). С. 59-64.