



Споры в ИТ: прецеденты 2015

ФЕВРАЛЬ 2016

VEGAS LEX

I. Подтверждение исполнения договора на предоставление прав на программное обеспечение

Вывод из практики: Для подтверждения факта исполнения условий смешанного договора, содержащего условия лицензионного договора, договора купли-продажи и возмездного оказания услуг, необязательно наличие письменного соглашения о соответствующем исполнении. Исполнение договора может подтверждаться фактическими действиями сторон, а также иными документами.

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 03.07.2015 № 02АП-4847/2015 по делу № А82-14083/2014

В данном споре истец просил расторгнуть заключенный лицензионный договор о предоставлении прав на использование программного обеспечения (далее – ПО); прав на создание своих баз данных к программам, входящим в комплект ПО; прав на изменение функциональности ПО в рамках прямого назначения ПО для собственных нужд, а также просил взыскать неосновательное обогащение. В частности, истец полагал, что ответчик не выполнил надлежащим образом обязательства, возложенные на него по договору.

Суды, рассматривая указанное дело, пришли к выводу, что интерес заказчика направлен к совершению исполнителем определенных действий, и в таком случае следует квалифицировать отношения между сторонами как отношения возмездного оказания услуг, в том числе с элементами лицензионного договора, договора купли-продажи, подряда.

При этом суды указали, что отношения между истцом и ответчиком продолжались длительный период времени и за этот период истец производил оплату выполненных ответчиком работ, вносил правки и замечания, а программный продукт был выложен на сервере. Таким образом, раз-

ногласий по условиям договора между сторонами не было, стороны исполняли свои обязательства, о чем свидетельствуют действия ответчика по выполнению этапов работ и действия истца по их оплате. В подтверждение факта выполнения работ в материалы дела также было представлено заключение специалиста относительно реализации требований к программному обеспечению.

Исходя из этого, суд пришел к выводу, что стороны договора равным образом считали договор заключенным и исполняли его, более того, стороны признавали юридическую силу документов, отправленных по факсу или в виде скан-копий по электронной почте. В материалы дела представлены доказательства фактического исполнения сторонами договора. Следовательно, договор не подлежит расторжению.

Позже это решение было подтверждено Президиумом Суда по интеллектуальным правам¹, который дополнительно указал на правильность доводов судов первой и апелляционной инстанций.

II. Квалификация отношений по распространению программного обеспечения в интернете

Вывод из практики: Предоставление услуг по организации игрового процесса не рассматривается в качестве условий лицензионного договора. При этом предоставление таких дополнительных услуг по лицензионному договору подлежит обложению НДС на общих основаниях.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.10.2015 № Ф05-13554/2015 по делу № А40-56211/14

В указанном деле оспаривалось решение налоговой службы по уплате недоимки. Суды установили, что заявитель является владельцем многопользовательских компьютерных онлайн игр, право пользования которыми предоставляется физическим

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2015 № С01-965/2015 по делу № А82-14083/2014.

лицам бесплатно, при этом возможность использовать дополнительный функционал игры предоставляется за плату. Исследовав условия типовых лицензионных соглашений, суды пришли к выводу, что лицензионные соглашения содержат в себе положения как лицензионного договора, так и договора об оказании услуг. Исходя из этого, суды признали лицензионные договоры смешанными договорами, так как, помимо предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности, договор предусматривает оказание услуги по организации игрового процесса. Заявитель утверждал, что получает выручку не за организацию игрового процесса, а за предоставление прав использования программного кода, а также указывал на отсутствие признаков оказания услуг в рамках отношений между компанией и игроком.

Тем не менее суды указали, что компанией оказываются услуги по доведению до всеобщего сведения, распространению, оперированию, обслуживанию, администрированию, управлению компьютерными онлайн-играми, обеспечивающие возможность играть в игру в режиме онлайн, осуществлять обмен информацией с другими пользователями (форум, SMS сообщения) через всемирную сеть Интернет на игровом ресурсе заявителя. Вдобавок компания осуществляет регистрацию учетной записи (аккаунта) в разрезе персональных данных пользователя (фамилия, имя, отчество, иные данные), блокировку (разблокировку) игрового аккаунта, ведение внутриигрового лицевого счета, интернет-страницы пополнения счета, конвертацию перечисленных пользователем (лицензиатом) денежных средств за дополнительный объем услуг по внутриигровому курсу в игровые ценности. В целях оказания услуги заявитель несет расходы по договорам, заключенным с юридическими лицами – держателями платежных систем, обеспечивающих

возможность осуществления расчетов с физическими лицами, которые зачисляют денежные средства на открытые компанией у них расчетные счета, осуществляет ведение центра поддержки пользователей, новостного раздела интернет-сайта игры, игрового форума и т.д.

В связи с тем, что суды признали лицензионные соглашения смешанными договорами, было установлено, что услуги по организации игрового процесса должны облагаться НДС, и в этой части у заявителя отсутствовали правовые основания применения льготы по НДС, установленной для лицензионных договоров, которая освобождает лицензиара от уплаты НДС.

III. Соблюдение прав правообладателей исключительных прав на программное обеспечение при госзакупках

3.1. Вывод из практики: Заказчику следует указывать в государственном контракте на поставку программного обеспечения по результатам государственных закупок точное количество пользователей, которые будут использовать программное обеспечение.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2015 № C01-490/2015 по делу № А73-10465/2014

Предметом данного спора являлось требование правообладателя ПО об обязанности медицинского учреждения прекратить незаконное использование программы для ЭВМ пользователями свыше определенного количества и о взыскании компенсации за незаконное использование ПО.

Отменяя решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и отправляя дело на новое рассмотрение, Президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на следующее.

В соответствии с договором, заключенным по итогам открытого аукциона в электронной форме в рамках госзаказа, исполнитель обязался осуществить по-

ставку и установку медицинской информационной системы. Объектом поставки являлась автоматизация не менее 120 рабочих мест, приемка соответствующих лицензий должна была оформляться актом сдачи-приемки лицензий. При этом, согласно лицензионному свидетельству, медучреждению была выдана бессрочная лицензия на 120 пользователей. Этого, по мнению Суда по интеллектуальным правам, не учел суд апелляционной инстанции, указав, что договором не ограничено количество пользователей².

Судом также установлено, что для целей тестирования программы был подписан соответствующий договор, который предоставлял 500 лицензий на определенный срок. Однако позже выяснился факт нарушения указанного договора, что подтверждается нотариальным удостоверением количества пользователей, которое на момент тестирования системы составило 742 пользователя, а после окончания срока тестирования – 744 пользователя. Таким образом, суд пришел к выводу, что медучреждение без согласия правообладателя осуществляло использование лицензии в количестве, превышающем переданные ему права на бессрочное использование лицензии на 120 пользователей.

Суд также отметил, что в силу статьи 1229 ГК РФ отсутствие запрета правообладателя на использование программного обеспечения не считается его согласием. Суд, отменяя решение и постановление судов первой и апелляционной инстанций и отправляя дело на новое рассмотрение, отметил, что было допущено неправильное применение указанной статьи при квалификации договора. При новом рассмотрении судам следует установить количество пользователей лицензии без согласия правообладателя.

3.2. Вывод из практики: Обязанность по

проверке авторских прав при заключении государственных контрактов возложена на заказчика. При проверке следует выяснить, кому принадлежат авторские права, а также не нарушаются ли такие права лицом, с которым заключается договор.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2015 № C01-675/2015 по делу № А40-105604/2013

В данном случае правообладатель подал иск к госзаказчику и исполнителям по госконтракту о защите авторских прав и взыскании компенсации. Свое заявление правообладатель обосновывал тем, что заключенный договор на поставку специальных устройств для чтения "говорящих книг" между госзаказчиком и исполнителем нарушает его авторские права, так как в устройства был встроен программный компонент без разрешения истца. Истец же является правообладателем данного программного компонента.

Один из ответчиков утверждал, что программный компонент не является объектом авторского права, однако суды не согласились с таким доводом, указав на заключение судебной экспертизы, подтверждающее обратное. В добавок суды обратили внимание на положения закона о том, что творческий характер произведения предполагается, пока не доказано иное, при этом такие доказательства должны быть предоставлены лицом, оспаривающим творческий характер.

В свою защиту госзаказчик указал, что не согласен с доводом суда апелляционной инстанции о том, что знал или должен был знать, что поставляемые устройства содержат программный компонент, правообладателем которого является истец. Госзаказчик отметил, что не обязан проверять авторские права, поскольку такая обязанность на него не возложена. Суд признал такой довод необоснованным, отметив, что приобретение госзаказчиком соответствующих устройств по результатам открытого аукциона не яв-

² Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2015 № 06АП-148/2015 по делу № А73-10465/2014.

ляется обстоятельством, исключающим возможность нарушения исключительных прав правообладателя, и обязательства заказчика не ограничиваются исключительно соблюдением законодательства о размещении заказа. В подтверждение такого довода суд сослался на Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 15³. Кассационная инстанция поддержала довод апелляции, что госзаказчик знал или должен был знать, что приобретаемые устройства содержат в себе программный компонент, правообладателем которого является истец.

Таким образом, госзаказчик при должной степени заботливости и осмотрительности должен был принять все меры для надлежащего исполнения обязанности по соблюдению авторских и смежных прав. Нарушением в данном деле является использование программного компонента без разрешения правообладателя, а также отсутствие на устройстве информации об авторском праве правообладателя.

IV. Особенности ведения совместной деятельности по созданию программного обеспечения

Вывод из практики: Совместная разработка программного обеспечения возможна путем заключения договоров простого товарищества. При этом необходимо указывать, что является вкладом в совместную деятельность и в какой форме данный вклад будет вноситься, а впоследствии – оформлять внесение вклада в соответствии с положениями договора.

Определение Верховного Суда РФ от 15.12.2015 № 304-ЭС15-16232 по делу № А67-4147/2014
Верховный Суд РФ вышеуказанным определением отказал в передаче дела

в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ. При этом суд подтвердил решения нижестоящих инстанций, которые отказали в удовлетворении требования о признании прав на программный продукт, указав, что между истцом и ответчиком был заключен договор о совместной деятельности, предметом которого является организация и осуществление совместной деятельности по разработке программного обеспечения в целях получения прибыли в ходе использования совместных ресурсов. Однако из-за того, что истец не внес вклад в создание программного продукта (отсутствуют доказательства внесения вклада), суды всех инстанций правомерно отказали в удовлетворении исковых требований.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2015 № С01-720/2015 по делу № А67-4147/2014

Рассматривая дело, Суд по интеллектуальным правам установил, что договором о совместной деятельности между истцом и ответчиком предусматривался вклад истца в виде описания методики изучения иностранных языков в письменной форме, при этом предполагались переводы в письменной форме каждой методики обучения на остальные языки, адаптированные с учетом специфических особенностей каждого языка, а также список фраз, изложенных в письменной форме.

Вклад ответчика включал в себя материально-технические ресурсы в виде компьютерной техники, интеллектуальный потенциал в виде программных разработок, знаний, приемов, методов и способов производства компьютерных программ, трудовое участие, используемое в ходе осуществления работ по разработке и созданию продуктов для смартфонов и планшетов, и др.

Предполагалось, что исключительные

³ Пункт 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" устанавливает, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав.

права на разработанные приложения, как продукт совместной деятельности, принадлежат обеим сторонам в долях 51% истца и 49% ответчика.

В связи с возникшими разногласиями по распределению доходов истец известил ответчика о намерении не продлевать договор и далее обратился в суд с требованием о признании исключительных прав на разработанные программные продукты.

Суд по интеллектуальным правам сослался на решения судов первой и апелляционной инстанций, которые квалифицировали договор как договор простого товарищества, целью которого было совместное создание и продвижение программного продукта. Соглашаясь с выводами нижестоящих судов, суд подтвердил, что истцом не представлены доказательства надлежащего исполнения обязательства по внесению вклада. Суд апелляционной инстанции в своем постановлении указал на правильность вывода суда первой инстанции о том, что электронная переписка, которая велась до заключения договора, не подтверждает передачу методики в предусмотренной договором форме. Также истцом не было доказано существование самой методики. Суды установили, что до подписания договора о совместной деятельности уже были созданы некоторые приложения, по которым истец требует признания исключительных прав.

Оценивая доводы сторон и позиции нижестоящих судов, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что истцом не вносился вклад в создание программного продукта, предусмотренный договором, в связи с чем требование о признании исключительного права на спорные приложения удовлетворению не подлежит.

V. Продажа интернет-магазина

Вывод из практики: Отсутствие у

продавца прав на товарный знак не мешает продаже интернет-магазина, при этом в случае, если в составе продаваемого бизнеса (интернет-магазина) отсутствует какой-либо объект недвижимости, то такой бизнес не подпадает под признаки предприятия как имущественного комплекса.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2015 № С01-439/2015 по делу № А56-22296/2014

В указанном деле индивидуальный предприниматель (далее – покупатель) требовал расторжения договора купли-продажи бизнеса (интернет-магазина), ссылаясь на существенное нарушение продавцом условий договора. Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении требований отказали. Суд по интеллектуальным правам вышеуказанным постановлением оставил судебные акты нижестоящих инстанций без изменений, отметив нижеследующее.

В соответствии с заключенным между сторонами договором продавался интернет-магазин, рассматриваемый как имущественный комплекс, который включал в себя доменное имя, телефонный номер, аппаратно-техническую часть в фирменном пункте выдачи товара, товарные остатки.

Существенное нарушение условий договора, по мнению покупателя, выражалось в том, что он не смог зарегистрировать товарный знак, совпадающий с названием магазина, и данное обстоятельство не позволяет ему использовать предприятие по своему назначению. Также покупатель полагал, что продавец нарушил данную им гарантию о том, что в отношении предприятия отсутствуют какие-либо права и претензии третьих лиц.

Рассматривая дело, суды установили,

⁴ Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2015 № 07АП-3538/2015 по делу № А67-4147/2014.

что у продавца отсутствовало право на товарный знак, в связи с чем оно не могло быть передано по договору. Также суды указали, что само доменное имя не обременено правами третьих лиц, а наличие зарегистрированных товарных знаков не свидетельствует об обременении доменного имени правами владельцев этих товарных знаков. Отсутствие возможности зарегистрировать товарный знак с желаемым названием не свидетельствует о нарушении продавцом договора, так как такого условия договор не содержал.

Суд по интеллектуальным правам также указал, что между сторонами был заключен предварительный договор для

предоставления покупателю времени для проверки приобретаемого бизнеса. Следовательно, покупатель мог провести проверку возможности регистрации товарного знака до заключения основного договора.

Также суд отметил, что в договоре отсутствует условие, что продавцом передается объект недвижимости, входящий в состав отчуждаемого имущества, а значит отсутствуют признаки предприятия как имущественного комплекса. Следовательно, нормы гражданского законодательства касательно предприятий как имущественных комплексов в данном деле не применяются.

Контакты



АЛЕКСАНДРА ВАСЮХНОВА

Руководитель Группы
Технологий и Инвестиций

vasukhnova@vegaslex.ru

Подробную информацию об услугах VEGAS LEX Вы можете узнать на сайте www.vegaslex.ru

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является письменной консультацией по правовым вопросам. При принятии решений в отношении конкретного спора необходимо обратиться за юридической помощью. VEGAS LEX не несет никакой ответственности за применение всех или отдельных рекомендаций, изложенных в настоящей редакции.