

СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

■ **ТОО «Болотов и Партнеры»**
Казахстан, г. Алматы 050008
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
+7 (727) 357 23 80
info@BolotovIP.com
www.BolotovIP.com

Октябрь 2020

Особенности создания и передачи прав на служебные произведения при работе с удаленным доступом



Самсонова
Александра
Юрист

С марта 2020 года многие сотрудники были в принудительном порядке переведены на удаленную работу, в том числе и те, чьи служебные обязанности входит создание программного обеспечения, дизайна, подготовка научных трудов и иные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), включая научную и научно-техническую деятельность. Работа продолжается, несмотря на удаленный характер, а отношения между работником и работодателем по-прежнему находятся в рамках трудового права. В связи с этим, в данной статье мы хотели бы поднять тему служебных произведений и рассказать, какие произведения будут считаться служебными и будут ли они признаны таковыми, если созданы дистанционно.

Существует распространенное мнение о том, что всё, что создано работником на работе, переходит в распоряжение работодателю автоматически. И действительно, об этом прямо указано в законе:

*п.2 ст.14 Закона РК «Об авторском праве и смежных правах»:
«Имущественные (исключительные) права на служебное произведение принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено в договоре между ним и автором» (данная норма применима к авторским и смежным правам); п.2, ст.10*

Патентного закона Республики Казахстан: «Права на охраняемые документы на служебные объекты промышленной собственности принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено в договоре между ним и работником» (данная норма применима к патентам на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Казалось бы, такие нормы вполне могут объяснить правило перехода служебного произведения в распоряжение работодателя, однако, самого определения служебного произведения нет, поэтому предлагаем остановиться на признаках служебного произведения, которые становятся важными для составления общей картины:

(1) Наличие трудовых отношений. Произведение может быть признано служебным при наличии трудового договора и работодатель может на него претендовать, если оно создано в период его действия. Но достаточно ли только трудового договора? Исходя из судебной и правоприменительной практики, потребуются и иные документы. Например: должностная инструкция, задание работодателя, уточняющее критерии РИД и иные, которые мы перечислим в рекомендациях в конце статьи. Также, желательно, чтобы в трудовом договоре было прямо прописана обязанность по созданию результатов творческой деятельности.

(2) Соответствие результата интеллектуальной деятельности (РИД) должностной инструкции и служебному заданию. Если в трудовом договоре указано, что работник обязуется лично и своим творческим трудом создавать, например, программное обеспечение (ПО) под определенные в договоре задачи, а критерии такого (ПО) будут даны работодателем в виде отдельного задания, тогда норма об автоматическом переходе прав на ПО будет применима.

Однако, в ситуации, когда произведение создано не по заданию работодателя и характер работы не предполагает создание такого типа произведений, права на созданное произведение могут стать предметом спора.

Читаем судебную практику:

(Казахстан) *Постановление апелляционной коллегии от 12.03.2020 No 3599-20-00-2А/970:* После того, как работник был переведен на новую должность руководителя отдела развития бизнеса, ему было поручено задание, которое, как он посчитал,

выходило за рамки должностной обязанности, но при этом поручение руководства было выполнено на основании информации и материалов работодателя и без оформления дополнительных соглашений с работодателем об оказании услуг. Позже работник обратился в суд с требованием о возмещении суммы за дополнительную работу, однако суд посчитал, что поскольку других договоров на оказание услуг между сторонами не заключалось, следовательно, всё, что было произведено работником в процессе работы, было создано для работодателя в рамках трудового договора, на основе имеющихся у работодателя фото, видео и других материалов, при исполнении своих служебных обязанностей;

Постановление Верховного суда от 27.02.2017, по делу №6001-17-00-3Г/342: Суд не признал произведение литературы служебным, ввиду того, что отсутствуют фактические данные, подтверждающие, что автор произвел научные труды в рабочее время или с использованием имущества работодателя либо по заданию руководства. Факт того, что на титульном листе книги было указание на работодателя, не подтверждает факт наличия трудовых отношений.

В первом случае видно, что работа была выполнена по заданию работодателя, с использованием его материалов, изображений и в рабочее время. Предварительные устные договоренности работника с работодателем о том, что работа будет оплачена дополнительно не были оформлены в письменном виде и суд также не принял упоминание об устной договорённости в качестве доказательства. Данная ситуация считается достаточно распространенной, и в качестве рекомендации можем лишь напомнить о важности закрепления устных договоренностей.

Во втором случае, стоит отметить, что литературное произведение, о котором идет речь было создано в Казахской ССР, и возможно, что архивные документы на данного сотрудника были утеряны. Когда суд решал вопрос о том, являлось ли произведение служебным, пришел к тому, что поскольку ответчик (предполагаемый работодатель) не предоставил подтверждение того, что произведение было создано по заданию работодателя, с использованием его имущества, в рабочее время, и вообще не подтвердил факт того, что автор был работником, произведение не было признано служебным.

Для наглядности, ниже представим судебную практику российских судов:

Постановление Суда по Интеллектуальным Правам от 01.08.2019 по делу No А40-202764/2018: разработчики программного обеспечения для медицинской клиники уволились из компании, тут же открыли свою фирму и передали ей исключительные права на ПО и начали получать прибыль. Работодатель сразу обратился в суд, после того, как узнал об этом, ведь регистрация прав на ПО произошла сразу после увольнения, а процесс создания наверняка был в период работы в компании. Однако суд решил, что «в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие наличие служебного задания (технического задания), доказательства создания программы в определенный период времени, определенными субъектами, акты приемки-передачи служебного произведения и какие бы то ни было иные документы, свидетельствующие о создании программы в рамках исполнения трудовых обязанностей, что необходимо для определения того, является ли произведение служебным, исходя из разъяснений высших судебных инстанций».

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2020 по делу No А76-21548/2019: фотографии, сделанные работником истца, были размещены другим предпринимателем без согласия правообладателя на странице в инстаграм. Ответчик (индивидуальный предприниматель) утверждал, что авторство не доказано, поскольку в суд не представлены служебные задания на создание спорных фотографий и документа, содержащего должностные обязанности, а также уведомлений о создании результатов интеллектуальной деятельности. Однако суд постановил что доводы ответчика о том, что истец не представил служебные задания на создание спорных фотографий и уведомления о создании результатов интеллектуальной деятельности, должностную инструкцию и что в представленных трудовых договорах подробно не обозначен характер обязанностей фотографа по сути сводятся к несогласию ответчика с оценкой доказательств, данной судами первой и апелляционной инстанций, сделанными на ее основе выводами, и направлены на переоценку установленных судами обстоятельств и имеющих в материалах дела доказательств.

Отметим, что суд сделал, в том числе следующий вывод: *«из положений трудового договора также усматривается, что трудовая деятельность фотографа предполагает самостоятельность работника, ввиду чего суд приходит к выводу об отсутствии необходимости получения служебного задания на фотосъемку».*

Ниже предлагаем рассмотреть некоторые вопросы, относящиеся к теме служебных произведений и продолжить список признаков служебного произведения:

(3) Оплата вознаграждения автору. Согласно Закону РК от 31 октября 2015 года No 381-V «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» авторам результатов научной и (или) научно-технической деятельности, передавшим исключительные права на такие произведения работодателю выплачивается вознаграждение, отдельно от заработной платы, в месячный срок с даты получения соответствующего патента или авторского свидетельства. Размер вознаграждения – не менее 1 МЗП (что составляет 42 500 тенге на момент написания статьи (октябрь 2020)), но если иное не установлено договором между сторонами. На самое больше вознаграждение претендуют те работники, служебные произведения которых внедрены/используются на производстве работодателя, поскольку размер вознаграждения выплачивается в размере не менее 100 МРП (277 800 тенге) ежегодно в течение всего срока действия патента или свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права (в случае с авторским правом это означает — на время всей жизни автора и 70 лет после его смерти). В случае, если работодатель решил распорядиться служебным произведением через заключение лицензионного договора или договора уступки исключительного права, то вознаграждение автору составляет не менее 30% от суммы лицензионного договора (включая роялти) без ограничения максимального размера вознаграждения. Вознаграждение выплачивается на основании договора автора с работодателем.

Но что если вознаграждение не выплачено работодателем?

В таком случае, работодатель обязан выплатить пеню работнику и сумму вознаграждения, но при этом, служебные произведения все равно перейдут в собственность и будут

принадлежать работодателю, то есть это не влияет на переход исключительных прав на служебное произведение.

(4.1) Создание служебного произведения с использованием оборудования работодателя. В условиях принудительной самоизоляции, многие перешли на работу дистанционно и может возникнуть вопрос: если произведение создано с учетом всех вышеперечисленных признаков, но на оборудовании работника, а не работодателя, будет ли оно служебным?

Как правило, в обязанности работодателя входит обеспечение работника средствами производства, однако при работе удаленно, работник по согласованию с работодателем может использовать и своё оборудование, средства коммуникации (средства связи), расходы по их установке и обслуживанию, за что работодателем выплачивается компенсация, размер и порядок выплаты которой устанавливается по соглашению с работником. Однако, если компенсация не выплачена, это не влияет на переход прав на служебное произведение и оно все равно переходит работодателю.

(4.2) Создание произведения с помощью технических или иных материальных средств работодателя, объектов авторского права (например, изображений, специального программного обеспечения). Стоит отметить, что если произведение создано с использованием объектов, принадлежащих работодателю и в рамках служебного задания, то это будет одним из признаков того, что произведение является служебным. Если же РИД использованы работником для личных целей вне трудовых обязанностей, тогда работнику необходимо получить разрешение на такое использование в виде согласия работодателя, лицензии или уступки прав на объекты РИД.

К исключению относят создание объекта промышленной собственности (в том числе изобретения, промышленный образец или полезную модель), когда работник вправе претендовать на патент, если он создал изобретение, промышленный образец или полезную модель не в связи с выполнением своих служебных обязанностей по трудовому договору или конкретного задания работодателя, но с использованием информации, а также технических или иных материальных средств работодателя.

(5) Создание РИД в рабочее и нерабочее время. Здесь следует

© 2020 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

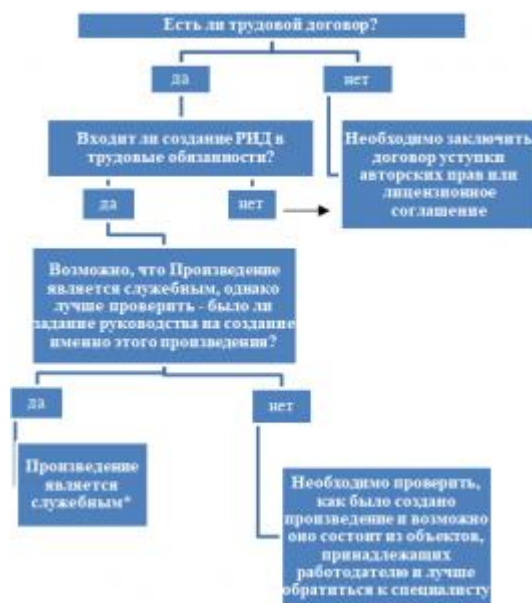
отметить, что это скорее играет второстепенную роль при определении того, относится ли РИД к служебному или нет, поскольку если у работника есть служебное задание, определенные сроки, согласованные с работодателем, на него возлагается ответственность выполнить задание в рабочее время или согласовать с работодателем работу вне обычного графика. Предметом спора здесь будет не принадлежность РИД к служебным произведениям, а компенсация за работу в нерабочие часы, если она была оговорена между сторонами. Что нужно сделать заранее, чтобы произведение стало служебным?

Эта рекомендация скорее для компании-работодателя, для тех кто хочет оградить себя от спорных ситуаций с творческими работниками, с теми кто создает объекты РИД:

1. Проверить, указана ли в трудовых договорах и/или должностных инструкциях с работниками, создающими объекты РИД их обязанность по созданию таких объектов;
2. Проверить, есть ли порядок уведомления работодателя о создании объектов РИД;
3. Возможно, следует создать внутренний документ, «соглашение о служебных произведениях», которое будет дополнением к трудовому договору для каждого из сотрудников, кто связан с созданием служебных произведений.

В качестве более наглядного и подхода предлагаем следующую блок-схему:

**Создан результат интеллектуальной деятельности (РИД).
Будет ли он служебным?**



* но лучше предварительно проконсультироваться со специалистом

Александра Самсонова - октябрь, 2020