

Zmluvné typy v oblasti softvéru a informačných technológií - licenčná zmluva na softvér

Bratislava, 5.6.2018



Law Firm of the Year (Slovakia)

Intellectual Property | Telco & IT Law

Highly Recommended Law Firm

Zákon NR SR č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (AZ) - upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s **vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu (PP)**.

Osobitné ustanovenia o PP (§§ 87 – 89 AZ)

Počítačový program (legálna definícia v AZ):

- je súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení (môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde);

- je chránený podľa AZ len ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora;
- súčasťou PP je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie;
- myšlienky a princípy, na ktorých je založený prvok PP nie sú chránené podľa AZ.

Softvér – širší pojem ako PP, komplexnejší výtvor, zahŕňajúci napr. aj súbory nápovedy, návod na obsluhu, ďalšie pridružené dáta, knižnice, prípadne aj licenciu, v prípade krabicového softvéru niekedy aj hmotné nosiče dát, obaly alebo tlačenu dokumentáciu, softvérové komponenty.

Vyčerpanie práv pri prvom „predaji“ (§ 88 AZ)

Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny PP prevodom užívacieho práva zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu **prvým oprávneným odplatným prevodom originálu alebo rozmnoženiny PP na území členského štátu alebo zmluvného štátu.**

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA z 3. júla 2012 vo veci C-128/11,
UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp.

Osoba oprávnená užívať rozmnoženinu PP (ďalej len „**oprávnený užívateľ**“) - **nesmie používať PP v rozpore s bežným využitím a nesmie neprimerane zasahovať** do právom chránených záujmov autora.

Výnimky a obmedzenia majetkových práv k PP (§ 89 AZ)

Do práva autora PP nezasahuje oprávnený užívateľ, ak **bez súhlasu autora**:

- a) použije PP **na účel riadneho využitia PP vrátane opravy jeho chýb**, ak nie je dohodnuté inak,
- b) **vyhotoví záložnú rozmnoženinu** PP na účel zabezpečenia jeho riadneho využitia,
- c) **skúma, študuje alebo skúša funkčnosť PP na účel určenia myšlienky alebo princípov**, ktoré sú základom jeho akejkoľvek časti

+ d) vyhotovenie rozmnoženiny zdrojového kódu alebo strojového kódu alebo jeho časti v rozsahu nevyhnutnom na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti PP s inými nezávisle vytvorenými PP, ak táto informácia nebola predtým bežne dostupná.

Dielo na objednávku (§ 91 AZ)

- dielo vytvorené autorom na základe zmluvy o dielo (OZ);
- § 558 OBZ - ak je predmetom diela podľa § 556 výsledok činnosti, ktorý je chránený právom z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, je objednávateľ oprávnený použiť

ho len na účel vyplývajúci z uzavretej zmluvy o dielo. Na iné účely je oprávnený ho použiť len so súhlasom zhotoviteľa;

- Fikcia LZ - autor udelil súhlas na použitie diela na účel vyplývajúci zo zmluvy (použitie na iný účel len so súhlasom autora, ak AZ neustanovuje inak);
- autor je oprávnený dielo na objednávku sám použiť + udeliť súhlas na jeho použitie, ak nie je dohodnuté inak a ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa (pozor pri zmluvách, objednávateľ nato musí myslieť !!!);
- na softvér vytvorený celkom alebo sčasti na objednávku sa vzťahujú ustanovenia o zamestnaneckom diele (ZD).

Počítačový program ako ZD (§ 90 AZ + § 91 odsek 4 AZ)

- majetkové práva autora k ZD - **vykonáva vo svojom mene a na svoj účet** zamestnávateľ (**objednávateľ**), ak nie je dohodnuté inak;
- zamestnávateľ (objednávateľ) môže právo výkonu majetkových práv autora **postúpiť tretej osobe**, ak nie je dohodnuté inak;
- ak zamestnávateľ (objednávateľ) vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, platí, že **autor udelil súhlas aj na**
 - a) zverejnenie diela,
 - b) označenie diela menom, obchodným menom alebo názvom zamestnávateľa (objednávateľa),

c) dokončenie diela, zmenu diela alebo iný zásah do diela.

Spoločné dielo (§ 92 AZ)

- **vytvorili dvaja alebo viacerí autori na podnet a pod vedením osoby, ktorá usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia tohto diela;**
- primerané použitie ustanovenia o ZD;
- spoločné nakladanie so spoločným dielom (ak tvorbu usmerňovali alebo zabezpečovali 2 alebo viac osôb), ak nie je dohodnuté inak.

Zmluvy v IT v sektore

Zmluvy v IT sektore: pomenované, zmiešané a nepomenované zmluvy.

Najpoužívanéjšie zmluvné typy:

- Licenčná zmluva (podľa § 65 AZ a nasl.)
- Zmluva o dielo, zmluva o vytvorení diela (§ 91 AZ + OZ + § 536 a 558 OBZ)

Najpoužívanéjšie inominátne zmluvy:

- Zmluva o implementácii (ako rámcová zmluva)
- Zmluva o servisných službách a podpore (po implementácii softvéru alebo celého IT systému)

Menej časté typy zmlúv:

- Zmluva o uložení veci (Escrow Agreement) pre uloženie zdrojového kódu
- ITIL, cloud computing, software as a servis

Štruktúra zmluvy o vytvorení softvéru (dielo na objednávku):

1) Účel zmluvy

- potrebné perfektne v zmluve vymedziť účel zmluvy (preambula alebo základné ustanovenia);
- účel - **základné zdôvodnenie uzatvorenia zmluvy, prečo a za akých okolností bola zmluva uzavretá;**
- dôležité pre používanie softvéru, prípadný súvis s predvídateľnosťou škody, tiež pre výklad vôle strán (podporné výkladové pravidlo v prípade sporných či nejasných ustanovení zmluvy);

2) Definície pojmov

- stanovenie presných definícií pojmov a odborných termínov – predstavy zmluvných strán o obsahu týchto pojmov môžu byť rozdielne;

3) Predmet zmluvy

- súhrn činností zhotoviteľa, ktoré je povinný objednávatel'ovi poskytnúť za v zmluve dohodnutú odplatu;
- presne špecifikovaný (podrobná špecifikácia, funkcionality, parametre a požiadavky na softvér, dodanie kompletnej dokumentácie vrátane užívateľskej, súvisiace služby ako školenie, prípadne uviesť aj negatívny výpočet činnosti, ktoré zhotoviteľ nezabezpečuje pre odstránenie pochybností najmä v prípade špecifických informačných systémov (napríklad bez správy a údržby, zálohovania dát, importu a exportu dát, telekomunikačných a webhostingových služieb a pod.);
- softvér na mieru + softvér tretích strán (licenčné podmienky) + open source softvér);
- dodávka hardvéru;
- poskytnutie licencie;
- iné súvisiace činnosti.

4) Proces vytvorenia softvéru, resp. etapizácia vytvorenia PP

- prípravné práce (návrh riešenia, odsúhlasenie návrhu riešenia);
- prípadné rozčlenenie vytvorenia softvéru do jednotlivých fáz (fázy jednoznačne precizovať a uviesť ich začiatočnú fázu, ukončovanie ako aj priebežné termíny dokončenia + výstupy), spravidla pôjde o „pohyblivé“ fázy, keď začiatok jednej je závislý na odsúhlasení a ukončení predchádzajúcej;
- termíny plnenia;
- vytvorenie a proces odovzdania dokumentácie.

5) Odovzdanie PP a akceptácia PP

- jednorazové odovzdanie;
- plnenie po etapách;

- postup pri schvaľovaní jednotlivých fáz projektu, ich prípadné dopĺňanie, pripomienky, proces odovzdania softvéru;
- akceptačné kritériá riadneho splnenia diela a akceptačná procedúra (testovanie a akceptácia častí softvéru ako celku), fikcia odsúhlasenia fázy projektu ak sa objednávateľ v určitej lehote nevyjadrí, resp. fikcia akceptácie diela alebo jeho časti;
- overovacia prevádzka;
- nasadenie do ostrej prevádzky (aj toto môže byť fikcia odovzdania).

6) Cena a platobné podmienky

Cena za dielo:

- podstatná náležitosť zmluvy, ibaže strany prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia;
- pevná cena a cena podľa rozpočtu;
- cena za zmeny;

- vzťah cena za dielo a licenčná odmena!

Splatnosť ceny diela:

- nárok na zaplatenie ceny vzniká, ak si strany nedohodnú niečo iné, úspešným vykonaním diela, t.j. riadnym splnením záväzku;
- splatnosť po ukončení etáp, po odovzdaní a akceptácii čiastkových diel.

7) Práva a povinnosti

- precizovať najmä súčinnosť oboch strán (bez riadnej súčinnosti objednávateľa žiadne riešenie v oblasti IT nejde dokonale implementovať);

8) Zodpovednosť za vady

- vady môžu mať zásadný vplyv na použiteľnosť softvéru, pričom sa prejavujú ako objektívne posúditel'né chyby diela (softvér nemá vlastnosti vymienené alebo obvyklé, alebo má iné vlastnosti negatívne ovplyvňujúce jeho funkčnosť),

Všeobecná zodpovednosť za vady diela:

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré existovali pri odovzdaní diela, resp. v dobe, keď prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa (nakoľko používaním sa softvér zväčša nemení, bude možné i časom dokázať, že vada existovala už pri jeho odovzdaní, čím sa pre zhotoviteľa sťažuje situácia).

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela:

- ide o vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť;

- ide o vady spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.

Vady softvéru:

Konflikt medzi riadnym odovzdaním diela bez vád a faktom, že softvér bez vád v zásade neexistuje!!!

Riešenie: § 264 ObZ (obchodné zvyklosti v danom odvetví)

- Trojstupňová alebo štvorstupňová kvalifikácia vád softvéru
- Súvisiaca dohoda: reakčný čas (doba nástupu na odstránenie vady) a doba pre odstránenie príslušnej vady

Záruka za akosť:

- záväzok zhotoviteľa, že dielo bude po určitú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel, resp. že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti;
- prevzatie záväzku zhotoviteľa zo záruky môže vyplývať zo zmluvy alebo z jednostranného vyhlásenia zhotoviteľa;

- písomná forma záruky;
- vyznačenie dĺžky záručnej doby (má vplyv aj na trvanie zodpovednosti za vady!);
- záruka môže byť poskytnutá na všetky vlastnosti, alebo len niektoré, určené v záruke;
- ak nie je začiatok záručnej doby uvedený v zmluve alebo vo vyhlásené zhotoviteľa, začína plynúť od okamihu odovzdania diela.

9) Zodpovednosť za škodu

- predvídateľnosť škody, limitácia náhrady škody, možnosť exkulpácie, vylúčenie zodpovednosti (neoprávnené zásahy a zmeny)

10) Zmenové konanie

11) Ochrana dôverných informácií

- povinnosť ochrany § 271 OBZ (informácie získané pri rokovaní o uzavretí zmluvy) + ustanovenia o NDA alebo ako samostatná inominátna zmluva

12) Licenčné dojednania

- licenčné dojednania o použití softvéru alebo samostatná LZ,
- podmienky a spôsob použitia diela + odmena.

13) Riešenie sporov

- urovnanie na úrovni zmluvných strán (ZPO, ZPZ, Riadiaci výbor)
- mediácia
- súdne riešenie alebo arbitráž

14) Ďalšie dojednania

- vzájomná komunikácia a doručovanie;
- zákaz zamestnávania zamestnancov a spolupracovníkov

15) Možnosti ukončenia zmluvy

- špecifikovať prípady odstúpenia, postup pri odstúpení od zmluvy, vrátenie/ponechanie odovzdaných plnení, odovzdané a akceptované časti diela, odovzdané a neakceptované časti diela

16) Záverečné ustanovenia

17) Sprievodná dokumentácia vo forme príloh

- špecifikácia softvéru, akceptačné kritériá, dohoda o úrovni poskytovanej služby, príloha o technickej podpore a údržbe, poistné krytie.

Licenčná zmluva (§ 65 a nasl. AZ)

LZ autor nadobúdateľovi udeľuje súhlas na použitie softvéru (ďalej len „licencia“) - spôsob použitia alebo jednotlivé spôsoby použitia softvéru

licenčná zmluva ≠ licenciaužívanie ≠ použitie softvéru

AZ – zákonne domnienky – nespoliehať sa, môže byť problém pre prípad sporu

LZ (forma a náležitosti):

- musí mať písomnú formu, len ak autor udeľuje výhradnú licenciu (odporúčanie – vždy písomná forma !!!);
- spôsob/y použitia softvéru (§19 odsek 4 AZ);
- rozsah licencie;
- čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia;

- odmena alebo spôsob jej určenia, ak sa autor nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie;
- obsah LZ alebo jej časť je možné určiť aj odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám známe alebo sú im dostupné v čase uzavretia LZ.

Ďalšie dôležité náležitosti LZ:

- Výhradná a nevýhradná licencia
- Nakladanie s licenciou (sublicencia a prevod licencie)
- Reťazenie sublicencií
- Prechod a zánik licencie

Licenčná zmluva koncového užívateľa EULA:

Nie je licenčnou zmluvou podľa AZ (upravuje podmienky „užívania funkcií“ softvéru).

Spôsob použitia (§ 66 AZ)

Ak LZ neurčuje spôsob/y použitia diela (§ 19 ods. 4 AZ) - **licencia je udelená na spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy.**

Rozsah licencie (§ 67 AZ)

- licencia v neobmedzenom rozsahu alebo v územne alebo vecne obmedzenom rozsahu;
- ak LZ neurčuje rozsah licencie - licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy;
- ak LZ neurčuje rozsah licencie, ani z jej účelu nevyplýva inak:
 - a) územný rozsah licencie je obmedzený na územie SR,
 - b) vecný rozsah licencie je obmedzený tak, ako je to obvyklé pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela.

Trvanie licencie (§ 68 AZ)

Trvanie licencie ≠ trvanie licenčnej zmluvy

Ak LZ neurčuje čas, na ktorý autor licenciou udeľuje, ani spôsob jeho určenia - licencia je udelená **na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy**.

Ak ani z účelu zmluvy nevyplýva inak - licencia je udelená **na čas obvyklý pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela, najviac však na jeden rok od udelenia licencie**.

Odmena (§ 69 AZ) (obmedzenie zmluvnej voľnosti)

Odmena za vytvorenie softvéru ≠ licenčná odmena

- **musí zodpovedať** jednotlivým **dohodnutým spôsobom použitia diela**;
- dohodnutá **v závislosti od výnosov z využitia licencie** (povinnosť predkladať najmenej raz ročne informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela + poskytnúť vyúčtovanie + umožniť kontrolu účtovnej evidencie v rozsahu na zistenie odmeny);
- ak odmena nie je dohodnutá v závislosti od výnosov z využitia licencie??? - **musí zodpovedať rozsahu, účelu a času použitia diela**;
- ak nie je v LZ dohodnutá odmena ani spôsob jej určenia, a ani nie je v licenčnej zmluve uvedené, že sa licencia udeľuje bezodplatne, a nevyplýva to ani z jej účelu – **obvyklá odmena** v čase uzavretia LZ pri obdobných zmluvných podmienkach !!!

- odporúčanie – odmenu zahrnúť do ceny za dielo.

Výhradná licencia a nevýhradná licencia

Ak nie je v LZ dohodnuté, že bola udelená výhradná licencia - **bola udelená nevýhradná.**

Výhradná licencia - autor nesmie udeliť tretej osobe licenciou na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou + je povinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciou (ak nie je dohodnuté inak); pri nevýhradnej licencií opačne.

Povinnosť nadobúdateľa výhradnú licenciou využiť (ak nie je dohodnuté inak) – dohodnúť podmienky a parametre využívania licencie!!! (rozsah a spôsob - počet rozmnožení, spôsoby) alebo vylúčiť túto povinnosť

v LZ (ak bola paušálna odmena alebo softvér negeneruje príjmy) – hrozba odstúpenia od LZ pre pasivitu nadobúdateľa VL.

Logika – najmä ak je odmena závislá od príjmov a výnosov z využívania VL (autor by strácal možnosť profitovať na odmene a nemohol by ani sám softvér používať ani udeliť licenciú).

NL získaná pred udelením VL ostáva zachovaná, ak sa autor s nadobúdateľom NL nedohodol inak.

LZ ktorou bola udelená VL, je neplatná, ak nadobúdateľ skôr udelenej VL na uzavretie takej LZ neudelil predchádzajúci písomný súhlas.

Prechod licencie a zánik licencie

Zánik PO s licenciou – prechod práv a povinností z LZ na právneho nástupcu (LZ môže takýto prechod vylúčiť).

Smrť FO s licenciou – prechod práv a povinností z LZ na dedičov (LZ môže takýto prechod vylúčiť).

Ak niet právneho nástupcu FO alebo dedičov PO - licencia zaniká.

Nakladanie s licenciou

Sublicencia:

- nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelennej licence len s predchádzajúcim súhlasom autora.

Postúpenie licence:

- nadobúdateľ môže licenciu zmluvou postúpiť len s predchádzajúcim súhlasom autora + informačná povinnosť o postúpení licence a o osobe postupníka;

- súhlas autora sa nevyžaduje pri predaji podniku alebo časti podniku, ktorého súčasťou je licencia (ak nie je dohodnuté inak).

Reťazenie sublicencií, resp. následné postupovanie licencií – odporúča sa upraviť už pri prvotnom súhlase autora aj súhlas na prípadné reťazenie.

Ak je LZ písomná - udelenie sublicencie aj postúpenie licencie musí mať písomnú formu, ak LZ neurčuje inak.

Odporúčanie pre objednávateľa – riešiť nakladanie s licenciou v LZ.

Odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie

- právo odstúpiť od LZ v časti, ktorej sa porušenie povinnosti využiť výhradnú licenciou týka; právo na odstúpenie autorovi nevznikne, ak je

nevyužívanie výhradnej licencie spôsobené okolnosťami na strane autora (dôvody zmarenia odporúčame v zmluve špecifikovať);

- právo odstúpiť - najskôr uplynutím 1 roka od udelenia výhradnej licencie (ak je využitie výhradnej licencie závislé od dodania diela, ktoré bolo nadobúdateľovi dodané až po uzavretí LZ, nevznikne toto právo skôr ako uplynutím 1 roka od dodania; najneskôr uplynutím 2 rokov od dodania, ak to vyplýva z povahy diela);
- písomná výzva, aby nadobúdateľ v primeranej lehote od doručenia výhradnú licenciou využil, a nadobúdateľ ju napriek tomu nevyužije;
- práva na odstúpenie sa autor nemôže vopred vzdať, odstúpenie musí byť písomné