

TRAPLE ■
KONARSKI
PODRECKI

■ KANCELARIA
P R A W N A

Umowy IT – problematyka prawna

Kraków, 10 czerwiec 2010r.

Umowy IT – klasyfikacja

- umowy dotyczące programów komputerowych:
 - umowy rozporządzające prawami do programu komputerowego (prawa do programów istniejących w chwili zawierania umowy oraz programów stworzonych na zamówienie)
 - umowy o wykonanie programu komputerowego,
 - umowy o świadczenia dodatkowe związane z programami komputerowymi (np. umowa wdrożenia IT, świadczenia usług serwisowych)
- inne umowy IT:
 - np. dostawy sprzętu lub akcesoriów komputerowych

Umowy IT – największe problemy i ryzyka prawne

- projekt IT = wiele umów
- niektóre umowy IT= świadczenia właściwe dla kilku typów umów (np. umowa wdrożenia IT: dzieło, usługi, udzielenie licencji prawno autorskiej)
- projekt wdrożenia IT = wiele programów komputerowych (oprogramowanie „własne” i „obce” Wykonawcy)

Projekt IT = wiele umów – ryzyka prawne (1)

- projekt IT to wiele umów – np. wdrożenie IT:
 - umowa o analizę przedwdrożeniową
 - umowa wdrożeniowa
 - umowa licencyjna
 - umowa serwisowa
- przykłady praktycznych problemów:
 - a) umowa licencyjna na system, który ma być wdrażany jest zawierana odrębnie od umowy wdrożenia
ryzyko: Zamawiający nie otrzymuje zwrotu opłaty licencyjnej, nawet gdy skutecznie odstąpi od umowy wdrożeniowej z winy Wykonawcy
 - b) zamówienie obejmuje wdrożenie IT, ale nie świadczenie usług serwisowych
ryzyko: brak prawnego obowiązku świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę umowy wdrożeniowej
 - c) umowa wdrożeniowa nie jest „powiązana” z innymi umowami, np. umową na dzierżawę łączny, świadczenie usług *contact center*, dostawę serwerów - ryzyko: konieczność zapłaty przez Zamawiającego za dostarczane produkty i usługi, niezależnie od postępu prac wdrożeniowych

Projekt IT = wiele umów – ryzyka prawne (2)

- przykłady praktycznych problemów:

a) umowa licencyjna stanowi część umowy serwisowej

ryzyko: Zamawiający nie może wypowiedzieć serwisu (np. *hotline*), bez wypowiedzenia umowy licencyjnej (utrata tytułu prawnego do eksploatowanego systemu)

b) zamówienie obejmuje wdrożenie i usługi serwisowe systemu, który jest sukcesywnie dopuszczany do eksploatacji

ryzyko: brak zgodności stron co do chwili, od której aktualizują się obowiązki Wykonawcy z umowy serwisowej

c) zamówienie obejmuje dostawę oprogramowania „własnego” Wykonawcy (standardowego i dedykowanego) oraz oprogramowania „obcego” (licencje osób trzecich)

ryzyko: problem różnych tytułów prawnych Wykonawcy do programów komputerowych - w przypadku źle określonych wymogów w zapytaniu ofertowym (prawa autorskie), Wykonawcy nie mogą skutecznie złożyć ofert (problem „wielości programów komputerowych”)

Umowy IT= świadczenia właściwe dla kilku typów umów – przykład ryzyk prawnych

- Umowa IT – elementy:
 - a) umowy o dzieło
 - b) umowy o świadczenie usług
 - c) umowy prawnoautorskiej
- Rozwiązanie umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jednego z w/w świadczeń (odstąpienie czy wypowiedzenie?)

Wdrożenie IT = wielość programów komputerowych

- wdrażane jest oprogramowanie „własne” firmy wdrożeniowej lub wdrażane jest oprogramowanie „cudze” firmy wdrożeniowej
- wdrożenie „własnego” oprogramowania firmy wdrożeniowej
ryzyko: wszystkie modyfikacje oprogramowania w przyszłości (prace rozwojowe) mogą być wykonywane wyłącznie przez jeden podmiot
- prawa autorskie do programów w przypadku wdrożenia polegającego na modyfikacji „własnego” oprogramowania przez firmę wdrożeniową – propozycja rozwiązania problemu:
 - licencja niewyłączna na „wyjściowe” oprogramowanie
 - licencja wyłączna lub przeniesienie praw autorskich do zmodyfikowanego oprogramowania (z prawem do jego dalszej modyfikacji);

Wdrożenie IT = wielość programów komputerowych (2)

- wdrożenie „cudzego” oprogramowania „firmy wdrożeniowej

ryzyka:

a) prawidłowe określenie tytułu prawnego do oprogramowania

„cudzego” (sublicencja, czy model *resellerski*),

b) prawidłowe określenie zobowiązań serwisowych firmy wdrożeniowej

Umowy rozporządzające prawami do programu komputerowego

- umowy „samodzielne” (np. licencja bazodanowa)
- umowy „uzupełniające” (np. umowa o przeniesie programu komputerowego stworzonego w trakcie wdrożenia)

Umowy rozporządzające prawami do programu komputerowego – konstrukcje prawne

- umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe
 - trwałe przeniesienie autorskich praw majątkowych na nabywcę
 - skuteczność nabycia prawa autorskich wobec osób trzecich
- umowy licencyjne
 - czasowe nabycie autorskich praw majątkowych przez licencjobiorcę
 - skuteczność umowy licencyjnej wobec osób trzecich

Umowy przenoszące prawa autorskie do programów komputerowych

- tylko w przypadku wyraźnego zastrzeżenia umownego (domniemanie udzielenia licencji – art.65 pr.aut.)
- forma umowy – forma pisemna pod rygorem nieważności
- przykłady zastosowania w praktyce (programy „dedykowane”)

Umowy licencyjne – konstrukcje prawne (1)

- licencje wyłączne
- licencje niewyłączne
- forma umów licencyjnych
 - licencja wyłączna – forma pisemna pod rygorem nieważności
 - licencja niewyłączna – brak wymogów formalnych
 - prawa zamówień publicznych a forma umów licencyjnych

Umowy licencyjne – konstrukcje prawne (2)

- umowa sublicencyjna na korzystania z programu komputerowego
- umowa przenoszące prawa do licencji na korzystanie z programu komputerowego („odsprzedaż licencji”)

Czasowy i terytorialny zakres licencji

- w braku odmiennych postanowień umownych
 - licencja udzielana na 5 lat
 - licencja udzielana do korzystania na terytorium państwa, na którym licencjobiorca ma swoją siedzibę
- wypowiedzenie licencji udzielonej na okres dłuższy niż 5 lat
- dopuszczalność wypowiedzenia ograniczenia licencji udzielonej na okres dłuższy niż 5 lat
- skutki wypowiedzenia umowy licencyjnej (art.59 pr.aut.)

Dostawa oprogramowania podmiotu trzeciego – konstrukcje prawne

- dostawca oprogramowania udziela sublicencji
- dostawca oprogramowania jest dystrybutorem
(*resellerem*)

Licencje w grupie kapitałowej

- spółka matka” udziela sublicencji
- „spółka matka” pełni rolę *resellera*

Umowa wdrożenia IT jako przykład umowy o świadczenia dodatkowe
związane z programami komputerowymi – najważniejsze postanowienia

(1)

- przedmiot umowy
- oświadczenia i obowiązki Wykonawcy
- oświadczenia i obowiązki Zamawiającego
- podwykonawcy i konsultanci
- organizacja wdrożenia
- terminy realizacji

**Umowa wdrożenia IT jako przykład umowy o świadczenia dodatkowe
związane z programami komputerowymi – najważniejsze postanowienia**

(2)

- akceptacja i odbiór prac
- wynagrodzenie
- warunki płatności
- zarządzanie zmianą
- odpowiedzialność i kary umowne
- prawa autorskie
- poufność
- gwarancja i serwis
- rozwiązanie umowy

Przedmiot i cel projektu IT – sposoby określenia w umowie

- zasadą jest, że dla Zamawiającego wykonaniem umowy jest realizacja wszystkich prac objętych projektem informatycznym - *„Do wykonania Umowy dochodzi z chwilą odbioru protokołem końcowym całego wdrożenia”* (model I)
 - ryzyko: prawa autorskie do prac wdrożeniowych Zamawiający nabywa z chwilą odbioru całości prac, a może być zainteresowany nabyciem praw do części wdrożenia (np. poszczególne moduły systemu są sukcesywnie dopuszczane do eksploatacji w trakcie wdrożenia)
- Zamawiający pozostawia sobie prawo do nabycia praw autorskich do rezultatów prac wdrożeniowych również w przypadku (jednostronnego) odstąpienia od umowy wskutek niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań objętych umową wdrożeniową (model II)
 - przykład klauzuli umownej: *„W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo, według jego wyboru, odstąpienia od całości Umowy albo jej części. W przypadku odstąpienia od części Umowy, Zamawiający za zapłatą wynagrodzenia należnego Zamawiającemu za wykonane już utwory, nabywa do nich autorskie prawa majątkowe”*.

Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy

- oświadczenie Wykonawcy o znajomości celu umowy i braku przeszkód do jego realizacji zgodnie z harmonogramem i kosztorysem
- oświadczenie Wykonawcy o zgodności wdrażanego systemu z przepisami prawa
- oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu przez niego odpowiednim potencjałem ludzkim, organizacyjnym i technologicznym
- obowiązek uwzględnienia metodyk wdrożenia obowiązujących u Zamawiającego
- zakres obowiązków Wykonawcy

Oświadczenia i obowiązki Zamawiającego

- oświadczenia Zamawiającego o współdziałaniu przy realizacji wdrożenia i zapewnieniu odpowiednich warunków technicznych (np. właściwe środowisko operacyjne, sprzęt, oprogramowanie osób trzecich)
- obowiązek przekazywania informacji niezbędnych do realizacji wdrożenia
- wyznaczenie osób posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności do współdziałania z Wykonawcą
- obowiązek przystąpienia do odbiorów ilościowych i jakościowych

Podwykonawcy i konsultanci

- odpowiedzialność Wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawców oraz konsultantów
- zgoda Zamawiającego na posłużenie się podwykonawcami
- klauzula poufności i klauzula konkurencyjna a konsultanci i podwykonawcy
- zakaz powierzania prac podwykonawcom , wykluczonym z udziału w postępowaniu na podstawie art.24 pzp

Struktura organizacyjna wdrożenia

- umocowanie uczestników wdrożenia
 - oświadczenia wiedzy – może zgłosić każdy (np. zgłoszenie usterki)
 - oświadczenia woli – może skutecznie złożyć tylko członek organu osoby prawnej (Wykonawcy/Zamawiającego) lub pełnomocnik umocowany przez organ
- przykłady oświadczeń woli składanych w trakcie wdrożenia
 - zmiany harmonogramów prac
 - poszerzanie zakresu projektu
 - przeprowadzanie odbioru poszczególnych etapów prac, jak i odbioru całego wdrożenia
- konieczność umocowania członków Komitetu Sterującego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub Zamawiającego

Zarządzanie zmianą

- przesłanki dopuszczenia zmiany harmonogramu i kosztorysu z umowy wdrożeniowej
- zarządzanie zmianą a zmiany prawa
- zarządzanie zmianą a inne prace dodatkowe

Terminy realizacji umowy

- elementy harmonogramu (terminy realizacji poszczególnych zadań, zmiana zasobów realizujących umowę)
- zmiana harmonogramu a zmiana umowy
- zmiana harmonogramu a prawo do naliczenia kar umownych
- obowiązek aktualizacji harmonogramu

Odbiory prac – skutki prawne

- rozróżnienie pomiędzy odbiorem ilościowym i jakościowym
- skutki prawne „przyjęcia utworu” (np. program komputerowy) w rozumieniu art.55 ust.3 pr.aut.
 - wygaśnięcie zobowiązań z tytułu umowy o wykonanie utworu
 - brak możliwości żądania usunięcia usterek na podstawie umowy o wykonanie utworu
- czy „odbiór wdrożenia” jest „przyjęciem utworu” w rozumieniu art.55 ust.3 pr.aut?
- „przyjęcie utworu” a problematyka prawna częściowych (sukcesywnych) odbiorów (art.642 par.2 k.c.).

Prawa autorskie do dokumentacji

- przeniesienie autorskich praw majątkowych (art.41 i n.)

Prawa autorskie do oprogramowania osób trzecich

- oprogramowanie zapewnia Zamawiający
- oprogramowanie zapewnia Wykonawca
 - model sublicencyjny
 - model *resellerski*

Prawa autorskie do oprogramowania Wykonawcy

(1)

- oprogramowanie standardowe
- oprogramowanie dedykowane

Prawa autorskie do oprogramowania Wykonawcy

(2)

- oprogramowanie standardowe
 - licencja niewyłączna
- oprogramowanie dedykowane
 - przeniesienie autorskich praw majątkowych

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

– sankcje prawne

- sankcje prawne mające na celu doprowadzenie do wykonania umowy
 - kara umowna i/lub odszkodowanie
 - obniżenie wynagrodzenie
 - wykonanie zastępcze
- sankcje prawne na wypadek odstąpienia Zamawiającego od umowy
 - kiedy i jak można odstąpić od umowy
 - skutki prawne odstąpienia od umowy
 - kara umowna (podstawowa i dodatkowa) i/lub odszkodowanie

Gwarancja należytego wykonania umowy

- gwarancja bankowa
- gwarancja ubezpieczeniowa
- inne (np. zatrzymanie części wynagrodzenia)

Gwarancja i serwis

- gwarancja i serwis systemu IT – źródło zobowiązań
Wykonawcy
- okres trwania i zakres usług objętych nieodpłatną gwarancją
- okres trwania i zakres usług objętych płatnym serwisem (serwis, doradztwo, opieka etc.)

Rozwój wdrożonego oprogramowania a zakres usług serwisowych

- modyfikacje wynikające ze zmian w przepisach prawa
- modyfikacje wykonywane z inicjatywy Wykonawcy
- modyfikacje wykonywane na życzenie Zamawiającego
(modyfikacje „płatne”)

Programy komputerowe a podatki

- programy komputerowe a podatki dochodowe
- programy komputerowe a amortyzacja podatkowa
- programy komputerowe a podatek VAT

Dziękuję za uwagę

Xawery Konarski

Xawery.konarski@trapple.pl

Trapple Konarski Podrecki Kancelaria Prawna sp.j.

ul. Królowej Jadwigi 170, 30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426-05-30, fax: (+48) 12 426-05-40
e-mail: office@trapple.pl, www.trapple.pl

Oddział w Warszawie

al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa
tel.: (+48) 22 850-10-10,
fax: (+48) 22 697-63-72