

Укладання договорів на розробку та використання програмного забезпечення

Махновський Дмитро Станіславович

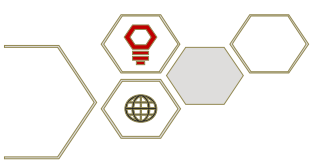
старший науковий співробітник Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, 01601, Київ 30, вул. Володимирська 54, <https://orcid.org/0009-0005-0656-3183>

***Анотація.** Стаття присвячена дослідженню законодавства та практики укладання договорів на розробку та використання програмного забезпечення. Основна увага приділяється видам договорів на розробку та використання програмного забезпечення, законодавчому регулюванню. Наведено характерні риси та особливості зазначених договорів. Слід зазначити, що у раніше здійснених дослідженнях договори на розробку програмного забезпечення, як правило, відносилися до підрядних договорів або договорів про створення за замовленням і використанням об'єктів права інтелектуальної власності, що не повною мірою відповідає сучасній практиці укладання договорів.*

Метою статті є дослідження сучасної практики укладання договорів на розробку та використання програмного забезпечення, а також здійснення типізації таких договорів з урахуванням правових засад їх укладання.

В статті наводяться види договорів на створення та використання програмного забезпечення наводяться їх характерні риси та особливості укладання.

В дослідженні зазначається, що при створенні ПЗ найчастіше застосовуються підрядні види договорів. Договори на створення програмного забезпечення, які укладаються науковими установами та ЗВО при виконанні ДР,



що мають бюджетне або грантове фінансування, є найчастіше підрядними договорами з проведення ДР, що передбачають розробку ПЗ. Проте невідмінним елементом договорів ПЗ є визначення відносин прав ІВ та врегулювання передання майнових прав на ПЗ або надання ліцензії на використання ПЗ. Тому такі договори слід відносити до договорів змішаного виду. При використанні ПЗ найчастіше застосовуються ліцензійні договори, серед яких виділяються групи договорів визначені специфікою об'єкту договору або особливостями використання. Серед них можливо виділити наступні групи договорів: ліцензійні видавничі договори, договори про надання ліцензії кінцевому користувачу, відкриті ліцензії на програмний код.

Ключові слова: програмне забезпечення, договір на розробку програмного забезпечення, ліцензійний договір, авторське право.

Прийнято: 17.10.2024 | Опубліковано: 29.10.2024

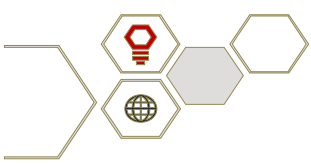
Conclusion of contracts for the development and use of software

Dmytro Makhnovskiy

Center for Intellectual Property Researches and Technology Transfer, National Academy of Sciences of Ukraine, Senior Research Fellow, <https://orcid.org/0009-0005-0656-3183>

Annotation. The article is devoted to the study of issues related to the conclusion of contracts for the development and use of software. The main attention is paid to types of such and their legal regulation. Characteristic features and peculiarities of the specified contracts are given as well.

Characteristic features and peculiarities of the specified contracts are given. It should be noted that in earlier researches, contracts for software development usually were referred to subcontracts or contracts for the creation and use of intellectual



property rights by order, which does not fully correspond to the modern practice of concluding contracts.

The purpose of the article is to study the modern practice of concluding contracts for the development and use of software, as well as selection of types of such contracts, taking into account the legal basis of their conclusion.

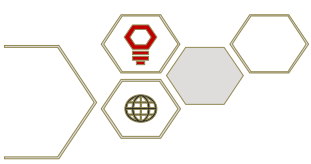
The article describes the types of contracts for the creation and use of software, their characteristic features and features of conclusion process. The study notes that contractual types of contracts are most often used when creating software. Contracts for the creation of software, which are concluded by scientific institutions and higher education institutions during the execution of DRs, which have budget or grant funding, are most often subcontracted contracts for conducting DRs, which provide for the development of software.

However, defining the relationship of IP rights and regulating the transfer of property rights to the software or the granting of a license to use the software - is an essential element of software contracts.

Therefore, such contracts should be classified as mixed type contracts. When using software, license agreements are most often being applied, among which there are groups of agreements determined by the specifics of the object of the agreement or features of use. Among them, it is possible to distinguish the following groups of contracts: license publishing contracts, contracts on granting a license to the end user, open licenses for software code.

Keywords: *software, software development agreement, license agreement, , copyright.*

Постановка проблеми. Укладання договорів у сфері програмного забезпечення (договори ПЗ) має враховувати інтернаціоналізацію ІТ бізнесу в Україні. Український ІТ-ринок є переважно експортно орієнтована галузь економіки, що активно розвивається та спрямована на продаж послуг із розроблення програмного забезпечення (далі – ПЗ) та реалізацією різноманітних проектів. У 2022 році за даними Нацбанку України експорт ІТ-послуг склав 7,34



млрд. дол. США. Основними країнами імпортерами послуг українських ІТ-компаній є США та Велика Британія. Особливістю ІТ-галузі є те, що створене ПЗ є результатом творчої діяльності, для розробки якого досить часто створюються тимчасові колективи або залучаються окремі фахівці, фізичні особи-підприємці; відповідно питання договірного забезпечення діяльності зі створення та використання програмного забезпечення та захисту прав інтелектуальної власності в ІТ-галузі має важливе значення. Зазначимо, що в іноземних країнах розвинута практика розробки державними агентствами [1], університетами та науковими установами [2] керівництв з укладання договорів, модельних договорів. Широко розвинута розробка керівництв з укладання договорів юридичними компаніями¹, а також збірників зразків договорів.

У статті під ПЗ розуміється сукупність комп'ютерних програм системи оброблення інформації та програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм².

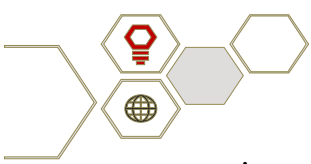
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням договірного забезпечення розробки та використання ПЗ присвячені наукові статті R. Williams, I. Markovic, S. Crowley, S. Grynwaјc, В. Дмитришина тощо [3-7]. Проте, слід зазначити, що у раніше здійснених дослідженнях договори на розробку програмного забезпечення, як правило, відносилися до підрядних договорів або договорів про створення за замовленням і використанням об'єктів права інтелектуальної власності, що не повною мірою відповідає сучасній практиці укладання договорів.

Метою статті є дослідження сучасної практики укладання договорів на розробку та використання програмного забезпечення, а також здійснення типізації таких договорів з урахуванням правових засад їх укладання.

Виклад основного матеріалу. Законодавством України виділяються такі види договорів, що можуть застосовуватися при розробці ПЗ: договір підряду;

¹ Наприклад: Software License Agreements: A Practical Guide. *BLG Canada's Low Firm LLP* 19.12.2022 URL: <https://www.blg.com/en/insights/2022/12/software-license-agreements-a-practical-guide>; Software Development Agreement. 2024 *GENIE AI*. URL: <https://www.genieai.co/document-types/software-development-agreement>

² ДСТУ 2938-94 (Основні поняття. Терміни та визначення). URL : https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=77434



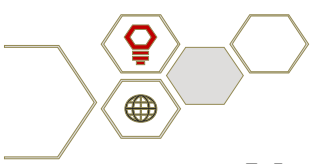
договір про надання послуг; договір на виконання досліджень та розробок (надалі ДР); договір про створення за замовленням і використання об'єктів права інтелектуальної власності; ліцензійний договір; договір про передання майнових прав інтелектуальної власності інтелектуальної власності, правочин – ліцензія. Укладання таких договорів здійснюється на підставі положень: глав 35 «Загальне положення про право інтелектуальної власності» (ст. 430); 36 «Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір» (ст. 444); параграф 1 глави 61 «Загальні положення про підряд»; 62 «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт»; 63 «Послуги. Загальні положення»; 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» ЦК України; Закону України «Про авторське право і суміжні права», а саме: ст. 50 «Ліцензійні договори на використання об'єкта авторського права або об'єкта суміжних прав».

1. Договори на розробку програмного забезпечення

У міжнародній практиці укладання договорів виділяють такі види договорів із розробки програмного забезпечення (Software Development Agreement): «гнучкий» контракт (Agile contract), «каскадний» контракт з фіксованою ціною (Waterfall (fixed price) contract), контракт з зовнішнім персоналом (окремою командою) (Out staff (dedicated team) contract), генеральна угода про надання послуг (Master Service Agreement).

У практиці IT-індустрії при створенні ПЗ найчастіше, за характером зобов'язань, застосовуються підрядні види договорів. Проте слід зазначити, що в них враховуються положення законодавства щодо створення ОІВ на замовлення. До найбільш застосовуваних договорів SDA підрядного типу слід віднести наступні договори [8]:

Agile contract – договір підряду, особливістю якого є принцип: час/матеріали. Тобто договором не передбачаються фіксовані терміни виконання робіт, відсутні чіткі вимоги та характеристики до результату; як елемент договору - відсутнє технічне завдання, оплата погодинна. Договір дозволяє в межах змінювати напрями, характер, обсяг та результат робіт.



Waterfall (fixed price) contract – договір підряду, що передбачає фіксований результат, який відображено у технічному завданні, фіксовані терміни виконання робіт, фіксовану оплату, етапність виконання робіт, обов’язковим елементом договору є технічне завдання.

Out staff (dedicated team) contract – підрядна угода, що укладається з фахівцем або групою фахівців (фізичними особами) на виконання визначених договором робіт. Оплата залежить від наявності або відсутності результату;

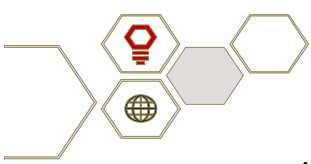
Master Service Agreement – комплексний договір, що може містити елементи вище наведених угод, за структурою наближений до Waterfall (fixed price) contract.

Договори наукових установ та університетів в державах-членах ЄС та США, що стосуються розробки ПЗ, мають певну специфіку від договорів, що укладаються приватними компаніями – розробниками ПЗ. Такі договори є найчастіше підрядними договорами з проведення ДР, що передбачають розробку ПЗ. За своїм змістом вони наближені до Waterfall (fixed price) contract, який застосовується приватними компаніями, проте існують відмінності щодо належності прав на результати робіт за договором, використання результату, гарантій та інших умов, що зумовлено специфікою діяльності наукових установ та ЗВО. Також умови подальшого використання ПЗ, створеного в рамках державних контрактів та грантових угод, можуть вплинути на напрями комерціалізації ПЗ. Наприклад, що стосується використання розробленого за грантами ПЗ з відкритим кодом та його безоплатного використання.

2. Ліцензійні договори на використання програмного забезпечення

Ліцензійні договори на використання ПЗ (в міжнародні практики Software license Agreement, скорочено – SLA) класифікуються відносно виду ліцензії, яка надається: виключна, невиключна, одиночна (exclusive software license, non-exclusive software license, single software license).

Також виділяють окремі групи ліцензійних договорів, визначені специфікою об’єкту договору (proprietary software) або особливостями використання. Так, можливо виділити наступні групи договорів: ліцензійні



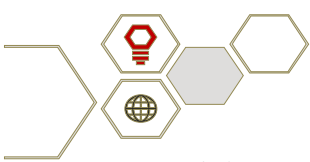
видавничі договори, договори про надання ліцензії кінцевому користувачу, відкриті ліцензії на програмний код. Відкриті ліцензії на програмний код за законодавством України можливо віднести до публічної ліцензії на використання твору, вони поділяються на дві групи, а саме на дозвільні ліцензії (Permissive license) та ліцензії копілефт (Copyleft license).

Публічні ліцензії (Public License) та ліцензії з відкритим кодом (Open Source Software Licenses), які поділяються на дозвільні (Permissive license) та ліцензії копілефт (Copyleft license): Academic Free License v3.0 (AFL-3.0); Apache license 2.0 (Apache-2.0); BSD 2-clause “Simplified” license (BSD-2-Clause); Creative Commons license family (CC); GNU General Public License family (GPL); license family Microsoft Public License (MS-PL); MIT (MIT); Mozilla Public License 2.0 (MPL-2.0); University of Illinois/NCSA Open Source License (NCSA) [9].

Дозвільні ліцензії (Permissive license) дозволяють кожному здійснювати з вихідним кодом практично всі можливі заходи; його можливо використовувати в іншому ПЗ з відкритим і навіть закритим кодом. До найбільш поширених ліцензій відносяться: MIT (MIT), Apache license 2.0 (Apache-2.0), BSD 2-clause “Simplified” license (BSD-2-Clause). Європейські стартапи найчастіше використовують дозвільні ліцензії [10].

Ліцензія MIT — дозвільна ліцензія, розроблена в Масачусетському технологічному інституті, що надає дозвіл на використання, модифікацію та розповсюдження ПЗ за умови, що оригінальне повідомлення про авторські права та текст ліцензії зберігаються в ПЗ, яке розповсюджується [11]. Це забезпечує належне зазначення оригінальних авторів з можливістю свободи дій для розробників та має наступні особливості:

- невеликий обсяг ліцензії;
- дозволяє використовувати ПЗ будь яким способом (надається дозвіл на використання, копіювання, зміну, об’єднання, публікування, розповсюдження,



субліцензування та/або продаж копії ПЗ, а також дозвіл особам, яким надано ПЗ, здійснювати наведене вище³).

- заперечення гарантій: ліцензіар надає ПЗ «як є» і не несе ризиків пов'язаних з його використанням [12].

Apache license 2.0(Apache-2.0) [13] — Ліцензія Apache 2.0 подібна до ліцензії MIT тим, що дозволяє будь-кому використовувати код для особистих, внутрішніх і комерційних цілей. Деякі відмінності між ліцензією MIT і Apache:

- деталізація положень ліцензії та більший обсяг у порівнянні з ліцензією MIT;

- ліцензія вимагає від розробників чітко позначати будь-які значні зміни у вихідному коді при модифікації та розповсюдженні ПЗ;

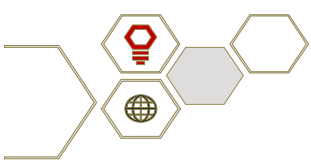
- ліцензія містить чіткі правила патентування. Кінцевий користувач може запатентувати ПЗ за ліцензією Apache, яке було змінено. Ліцензія MIT не містить положень про патентування.

- ліцензія не дозволяє використання комерційних найменувань, торговельних марок або назв продуктів ліцензіара.

Ліцензії копілефт (Copyleft license). Основні відмінності між Copyleft license і дозвільними ліцензіями полягають у вимогах відповідності та наскільки «відкритими» мають бути будь-які зміни коду. Як правило, дозвільні ліцензії вимагають від користувачів лише включати копію тексту ліцензії та оригінальне повідомлення про авторські права під час будь-якого повторного розповсюдження ліцензійного коду. Наприклад, розробник може взяти код, змінити його, щоб створити нову програму, а потім визначити змінений код пропрієтарним та закрити його від змін. Потім таке ПЗ може реалізовуватися комерційно.

Ліцензії Copyleft мають більш суворі умови. Як і дозвільні ліцензії, вони зазвичай вимагають від користувачів додавати оригінальне повідомлення про авторські права та текст ліцензії, але вони також зобов'язують користувачів

³ Мається на увазі, що особа яка придбала чи отримала копію програмного забезпечення від ліцензіата MIT отримала права, які має ліцензіат.



надавати вихідний код будь-яких модифікацій або похідних робіт усім одержувачам двійкового файлу (the binary) на тих самих ліцензійних умовах, що й оригінал [14]. До найбільш відомих Copyleft ліцензій можливо віднести ліцензії розроблені Free Software Foundation (GNU General Public License family (GPL)).

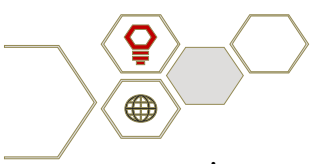
GNU General Public License (GPL) [15] — ліцензія з обмеженням авторського права на ПЗ. Як і ліцензія MIT та Apache - містить відмову від гарантій. Основною особливістю зазначеної ліцензії є :

- можливість розповсюджувати отриману за ліцензією копію програми за плату. На копії програми автоматично розповсюджуються умови ліцензії надані розповсюдженню;
- змінене ПЗ, в основі якого знаходиться отримане за ліцензією ПЗ, розповсюджується лише на умовах ліцензії, отриманої ліцензіатом;
- ліцензія містить детальні положення щодо патентування змін отриманої програми, що зроблені ліцензіатом.

Під **ліцензійним видавничим договором** розуміється ліцензійний договір, згідно з яким ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на виготовлення і опублікування примірників програмного забезпечення у кількості, здатній задовольнити розумні потреби користувачів.

Договори про надання **ліцензії кінцевому користувачу**: загальна назва групи досить різних за змістом, формою та умовами укладання ліцензійних договорів, які можливо виділити як окрема група договорів з врахуванням наступного: договір укладається з особою, яка буде безпосередньо використовувати ПЗ за призначенням; це договір приєднання (публічна ліцензія); об'єктом ліцензії зазвичай є ПЗ з закритим кодом (Proprietary Software). За моделлю ліцензування виділяють такі види угод: Perpetual Licensing; Concurrent Licensing; Subscription-Based Licensing; Proprietary Software License; Floating Feature Licensing; Feature-Based Licensing; Network Licensing; Cloud-Based Licensing.

На практиці вибір ліцензійного договору тісно пов'язаний з ліцензійною політикою, яка застосовується науковою установою чи ІТ-компанією. Так

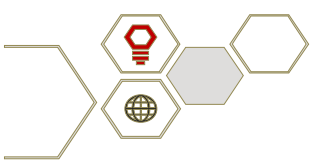


політики ліцензування ПЗ, що створено науковими установами та ЗВО (наприклад в Massachusetts Institute of Technology) відрізняється від ліцензійної діяльності приватних ІТ-компаній. В ЗВО політика ліцензування часто орієнтована на створення та використання ПЗ з відкритим кодом (Open Source Software), тоді як ІТ-компанії орієнтовані на створення та використання програмного забезпечення з закритим кодом (Proprietary Software), що призводить до застосування різних ліцензійних стратегій.

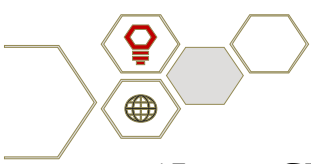
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можливо зазначити, при створенні ПЗ найчастіше застосовуються підрядні види договорів. Договори на створення програмного забезпечення, які укладаються науковими установами та ЗВО при виконанні ДР, що мають бюджетне або грантове фінансування, є найчастіше підрядними договорами з проведення ДР, що передбачають розробку ПЗ. Проте невідмінним елементом договорів ПЗ є визначення відносин прав ІВ та врегулювання передання майнових прав на ПЗ або надання ліцензії на використання ПЗ. Тому такі договори слід відносити до договорів змішаного виду. При використанні ПЗ найчастіше застосовуються ліцензійні договори, серед яких виділяються групи договорів визначені специфікою об'єкту договору або особливостями використання. Так, можливо виділити наступні групи договорів: ліцензійні видавничі договори, договори про надання ліцензії кінцевому користувачу, відкриті ліцензії на програмний код.

Список використаних джерел:

1. The KTI Practical Guide Software Licence Agreements. Republic of Ireland. 2024 URL: <https://www.knowledgetransferireland.com/Model-Agreements/>
2. Harvard University Offise of Technology Development «Sample Licensing Agreements». 2024. URL: <https://otd.harvard.edu/industry-investors/sample-agreements/licensing/>
3. Williams R. The Book of Standard Legal Business Agreements, Contracts and Forms for Computer Software Programming, IT, and Web Site Design & Development. "Platinum Millennium", 2001. 199 p.



4. I. Markovic. Get a good software development contract template from here URL: <https://tms-outsource.com/blog/posts/software-development-contract-template/>
5. S. Crowley. Writing a Great Software Development Contract
URL: <https://www.atomicobject.com/client-resources/writing-software-development-contract>
6. S. Grynwajc. Negotiating Software Contracts under EU law: Practical Tips. 28.04.2019. URL: <https://www.transatlantic-lawyer.com/negotiating-software-contracts-eu/>
7. Дмитришин В. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні. К.: Верлен, 2005. 304с.
8. Tarasiuk Anton. Software development agreement: what to consider? Legal IT Group. 2024. URL: <https://legalitgroup.com/en/software-development-contract-has-to-protect-your-interests/>
9. Searching GitHub by license type. GitHub Docs. 2024. URL: <https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/licensing-a-repository#choosing-the-right-license>
10. Igor Kotua. The Fundamentals of Open-Source Licensing for Startup Founders. Crowd.dev. 2022. URL: <https://www.crowd.dev/post/fundamentals-of-open-source-licensing-for-startup-founders>
11. Exploring the MIT Open Source License: A Comprehensive Guide. MIT TLO 2024. URL: <https://tlo.mit.edu/understand-ip/exploring-mit-open-source-license-comprehensive-guide>
12. MIT License. Massachusetts Institute of Technology. 2024. URL: <https://www.mit.edu/~amini/LICENSE.md>
13. Apache license 2.0. Apache.org. 2004. URL: <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt>
14. All About Copyleft Licenses. Fossa 2021. URL: <https://fossa.com/blog/all-about-copyleft-licenses/>



15. GNU General Public License. *GNU*. 2007. URL:
<https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>