

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRODEJE POUŽITÉHO SOFTWARE

MICHAL VLASÁK*

ABSTRAKT

*Příspěvek se zabývá prodejem použitého software, jemuž otevřel dveře princip vyčerpání práva na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny počítačového programu dovozený SDEU ve věci *UsedSoft v. Oracle*. Navazující německá judikatura reprezentovaná především rozhodnutím BGH a nižších soudů se následně vyjádřila k některým otevřeným otázkám, které se týkají zejména konstrukce uživatelských práv druhého nabyvatele, původního účelu licence, dělení licencí, průkaznosti, že byla původní licence učiněná nepoužitelnou nebo také k otázkám souvisejících maintenance smluv. Na rozdíl od SDEU dospěla americká judikatura pracující s *first-sale doctrine* k závěru, že se princip vyčerpání práv na softwarové licence nevztahuje. V článku jsou také stručně nastíněny případné dopady na další produkty jako *e-Books* nebo *e-Music*.*

KLÍČOVÁ SLOVA

*software, vyčerpání práva na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny počítačového programu, prodej použitých licencí, *UsedSoft*, *first-sale doctrine**

ABSTRACT

The article deals with the right to sale a used licenses which has been established according to the principle of exhaustion of the distribution rights developed by

* JUDr. Michal Vlasák, Ph.D.

Legal Counsel, Siemens. Názory vyjádřené v tomto článku představují výlučně stanovisko autora a nereprezentují názory společnosti, ve které autor pracuje.

Kontaktní e-mail: vlasakmichal@seznam.cz

the Court of Justice of the European Union in the case UsedSoft v. Oracle. The following German jurisprudence represented by the judgements of the Bundesgerichtshof and lower courts tackle some unresolved legal questions including but not limited the construction of the use rights of the second acquirer, intended purpose of the original license, splitting of license package, burden of proof with regard to making unusable of a copies and also related questions regarding maintenance agreements. Unlike Court of Justice the U.S. courts considering the first-sale doctrine ruled that the exhaustion principle doesn't apply to software products. Finally, the article briefly comments possible impacts on further products such as e-Books or e-Music.

KEY WORDS

software, exhaustion of the distribution rights to computer program, sale of used licenses, UsedSoft, first-sale doctrine

1. ÚVOD

Od vynesení rozsudku velkého senátu Soudního dvora ve věci UsedSoft v. Oracle¹ uplynuly již více než dva roky a je zajímavé sledovat navazující vývoj v oblasti softwarového práva.

Reakce tržního prostředí na sebe nenechala dlouho čekat, když se objevila celá řada internetových serverů nabízejících prodej použitého software. Také na českém trhu působí společnosti zprostředkovávající prodej software z druhé ruky.² Nejvíce jsou prodejem použitého software dotčeni výrobci jako Microsoft, Oracle a Adobe. Prodej použitého software se přesouvá také do oblasti počítačových her a CADů (design, kreslení, návrhy). Naopak takřka vůbec nejsou dotčeni výrobci antivirových programů nebo systémů programovaných na míru.³

¹ Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. 7. 2012, ve věci C-128/11 UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp. Dostupné z: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124564&doclang=CS>

² <http://swbazar.cz/>

³ KOUBOVÁ, Kateřina. Nový nepřítel Microsoftu. Vznikl bazar s použitým firemním softwarem. iDnes.cz. 21. 6. 2014. [on-line, cit 18. 8. 2014]. Dostupné http://ekonomika.idnes.cz/microsoft-ma-noveho-nepritele-bazar-software-foc-/ekonomika.aspx?c=A140620_133527_ekonomika_fih

Zdá se, že softwarový second hand se stává výnosným businessem a také z toho důvodu je téma vyčerpání práva na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny počítačových programů stále navýsost aktuální a všechny zúčastněné subjekty včetně nositelů autorských práv, zprostředkovatelů, uživatelů i BSA⁴ pečlivě sledují další vývoj právní úpravy prodeje použitého software.

2. USEDSOFT V. ORACLE

Přestože bylo rozhodnutí *UsedSoft v. Oracle* relativně důkladně analyzováno v zahraničních⁵ i českých odborných kruzích,⁶ je vhodné připomenout základní skutkové okolnosti a právní věty rozsudku.

Společnost Oracle roširovala počítačové programy (databázový software) v drtivé většině případů stahováním z internetu s tím, že zákazníkovi bylo umožněno stáhnout rozmnoženinu programu přímo do svého počítače z internetové stránky společnosti Oracle. Jednalo se o počítačové programy typu *client-server*. Uživací právo k takovému programu poskytnuté na základě licenční smlouvy zahrnovalo oprávnění mít rozmnoženinu tohoto programu trvale uloženou na serveru a oprávnění umožnit určitému počtu uživatelů k této rozmnoženině přistoupit tím, že bude nahrána do operační

⁴ BSA je Software Alliance sdružující a hájící zájmy velkých výrobců komerčního software. www.bsa.org

⁵ Např. LEISTNER, Matthias, Europe's copyright law decade: Recent case law of the European Court of Justice and policy perspectives'. *Common Market Law Review*, vol. 51, issue 2, 2014, pp. 559–600, ISSN 0165-0750. STOTHERS, Christopher. When is Copyright Exhausted by a Software Licence? *UsedSoft v. Oracle*. *European Intellectual Property Review*, 2012, issue 11, p. 787-790. DETERMANN, Lothar, BATCHELOR, Bill. Used Software Sales and Copyright Exhaustion in Europe. *Electronic Commerce & Law Report*. The Bureau of national Affairs, 2013, p. 1-10. ISSN 1523-5661. SCHMITT, Thomas Rainer. Der Online-Vetrieb von Software nach dem EuCH-Urteil „UsedSoft“. *Medien und Recht*. 2012, roč. 30, č. 5, s. 260 a násl. ISSN 0257-3822.

⁶ Např. MYŠKA, Matěj. Vyčerpání práv u počítačových programů. *Revue pro právo a technologie*, 2012, roč. 3, č. 6. Brno: Masarykova univerzita. s. 48-50. ISSN 1804-5383. Dříve KUBEŠA, Tomáš. Právní aspekty prodeje software z druhé ruky. In *Právní fórum*. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 21-30. ISSN 1214-7966. OTEVŘEL, Petr. Právní aspekty prodeje použitého software. *IT Systems*, 2007, č. 10, s. 40-43. OTEVŘEL, Petr. Vyčerpání práva na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny autorského díla. *Právní rozhledy*, 2005, č. 5, s. 86 a násl. ISSN 1210-6410.

paměti osobních počítačů uživatelů.⁷ Software byl rozšiřován jako balíček licencí pro 25 uživatelů. Licenční podmínky Oracle výslovně zakládaly nepřevoditelné užívací právo k předmětným počítačovým programům.⁸

Společnost UsedSoft uváděla na trh použité licence k počítačovým programům společnosti Oracle bez jejího souhlasu. V říjnu 2005 zahájila společnost UsedSoft zvláštní slevovou akci na programové vybavení Oracle, v jejímž rámci nabízela zhruba o polovinu levněji k prodeji již použité licence počítačových programů společnosti Oracle. Zákazníci společnosti UsedSoft si mohli rozmnoženinu počítačového programu stáhnout přímo z internetové stránky společnosti Oracle. Společnost Oracle podala negatorní žalobu směřující k tomu, aby bylo společnosti UsedSoft uloženo, aby se zdržela těchto praktik.⁹

Spor se tedy vedl o to, zda při zmíněném způsobu distribuce software dochází k vyčerpání práva na rozšiřování předmětného počítačového programu, tedy zda udělením softwarové licence pozbývá nositel autorských práv oprávnění dále šířit tuto licenci s tím, že toto oprávnění přechází na nového nabyvatele. Z pohledu obchodní praxe pak bylo rozhodnutí dlouho očekávané proto, že mělo dát odpověď na otázku, zda je dovoleno či nedovoleno obchodovat s použitými licencemi.

Soudní dvůr EU s odkazem na článek 4 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů („směrnice“) dovodil, že se právo na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu vyčerpá, pokud nositel autorského práva, který udělil svolení byť i s bezúplatným stažením této rozmnoženiny z internetu na nosič dat, poskytl výměnou za zaplacení ceny, která mu má zajistit odměnu odpovídající hospodářské hodnotě rozmnoženiny díla, jehož je vlastníkem, k uvedené rozmnoženině užívací právo bez časového omezení.¹⁰

V případě dalšího prodeje užívatelské licence, který znamená současně další prodej rozmnoženiny počítačového programu stažené z internetové

⁷ Bod 21 rozsudku UsedSoft v. Oracle.

⁸ *Ibidem*, bod 23.

⁹ *Ibidem*, body 25, 26 a 27.

¹⁰ *Ibidem*, bod 89.

stránky nositele autorského práva, se druhý nabyvatel licence, jež byla původně udělena prvnímu nabyvateli nositelem autorského práva bez časového omezení a výměnou za zaplacení ceny, která měla nositeli autorského práva zajistit odměnu odpovídající hospodářské hodnotě rozmnoženiny jeho díla, jakož i každý její následný nabyvatel, mohou dovolávat vyčerpání práva na rozšiřování stanoveného v čl. 4 odst. 2 směrnice, a jsou tedy oprávněnými nabyvateli rozmnoženiny počítačového programu ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice s právem na pořízení rozmnoženiny.¹¹

3. PRVOTNÍ DŮSLEDKY A OTEVŘENÉ OTÁZKY

Soudní dvůr tak tímto rozhodnutím za určitých podmínek v zásadě posvětil obchodování s použitými licencemi. Nehledě na existenci smluvních ujednání zakazujících následný převod nemůže nositel dotčeného práva k počítačovému programu bránit dalšímu prodeji jeho rozmnoženiny.

K vyčerpání práva na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu dochází pouze v případech, kdy byla poskytnuta časově neomezená licence výměnou za odměnu odpovídající majetkové hodnotě předmětné licence.

Z rozhodnutí SDEU plyne, že licencí udělených na časově omezené období včetně různých typů subscription a rental se možnost předprodeje použitého software netýká. Stejně tak se vyčerpání práv nevztahuje na licence poskytnuté v cloudu nebo SaaS (Software as a Service). Prakticky ihned poté, co SDEU vynesl rozsudek UsedSoft, se objevily názory, že je možné důsledky rozhodnutí obejít právě prostřednictvím obchodních modelů, které by fakticky zamezily obchod s použitými počítačovými programy poskytováním licencí na dobu určitou.¹² Lze však konstatovat, že intenzivnější nasazení těchto obchodních modelů v praxi zatím nesledujeme (snad vyjma Microsoftu, kde jde však o dlouhodobý trend než jako důsledek rozhodnutí UsedSoft) také proto, že po těchto typech časově omezených licencí zatím není taková poptávka, což však do budoucna nelze vyloučit.

¹¹ *Ibidem*, bod 89.

¹² MYŠKA, Matěj. Vyčerpání práv u počítačových programů. *Revue pro právo a technologie*, 2012, roč. 3, č. 6. Brno: Masarykova univerzita. s. 49. ISSN 1804-5383.

Jaká výše odměny odpovídá hospodářské hodnotě rozmnoženiny počítačového programu, nebylo blíže specifikováno. Otazník visí především nad akademickými a studentskými licencemi, u nichž nelze předpokládat, že jejich jednorázová cena odpovídá odměně hospodářské hodnotě licence. Nižší německý soud¹³ sice dovedl, že zvýhodněné cenové podmínky pro vzdělávací zařízení ve výši 80 % slevy odpovídají přiměřené autorskoprávní odměně, tento závěr je však diskutabilní a nelze jej příliš paušalizovat.

Pokud by měl princip vyčerpání práv dopad i na tyto typy licencí, v konečném důsledku by to mohlo znamenat omezení podpory studentských a akademických programů ze strany velkých výrobců komerčního software, kteří v rámci podpory univerzitního vzdělávání poskytují licence vysokým školám a jiným akademickým institucím za zlomkové ceny. Obavy z možného prodeje těchto typů licencí třetím osobám mohou vést k omezení poskytování akademických licencí ze strany výrobců software.

Pokud jde o podmínku výše odměny, která má odpovídat hospodářské hodnotě rozmnoženiny, diskuze lze také vést nad výrazně zlevněnými licencemi udělenými zpravidla v první fázi plánované dlouhodobé spolupráce mezi nositeli autorských práv a uživateli, kdy je běžné, že se úvodní balík licencí prodává za výrazně diskontní slevy a další nákup licencí již v běžných ceníkových cenách. Nositel autorských práv přistupuje k výrazné slevě v první fázi implementace software právě s očekáváním dlouhodobé budoucí spolupráce a dalších nákupů licencí, které se pak nemusí uskutečnit. To se týká hlavně složitějších ERP, CRM, SCM či PLM systémů.

První nabyvatel licence počítačového programu, který přistoupí k dalšímu prodeji, musí učinit rozmnoženinu staženou do svého počítače v okamžiku jejího dalšího prodeje nepoužitelnou, aby se vyhnul porušení výlučného práva uvedeného nositele. Za účelem ověření skutečnosti, zda taková rozmnoženina byla učiněna nepoužitelnou, může nositel autorského práva nebo distributor využít ochranná opatření technické povahy jako například aktivační kódy k produktu apod. Otázka průkaznosti nepoužitelnosti však nebyla blíže rozpracována.

¹³ Srov. OLG Frankfurt ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. 11 U 68/11 ve věci UsedSoft v. Adobe Systems.

Pokud se (*client-server*) licence nabytá prvním nabyvatelem vztahuje na určitý počet uživatelů, není první nabyvatel oprávněn tuto licenci rozdělit a prodat pouze uživatelské právo k dotčenému počítačovému programu s menším počtem uživatelů.

Výše nastíněné a Soudním dvorem více nerozpracované předpoklady vyčerpání práva otevřely celou řadu souvisejících otázek.

Například vyvstává otázka, jak právně konstruovat uživatelská práva druhého nabyvatele licence s ohledem na nedílné spojení mezi rozmnožením počítačového programu a licenční smlouvou. Soudní dvůr v této souvislosti pouze konstatoval, že stažení rozmnoženiny počítačového programu na server zákazníka a uzavření uživatelské licenční smlouvy ve vztahu k této rozmnoženině tvoří nedílný celek, který je třeba jako celek kvalifikovat jako prodej. Otázka konstrukce uživatelských práv má mimo jiné význam s ohledem na tzv. *end user licence agreements* a *upstream agreements*.

Kromě toho není zcela zřejmý vztah licenční smlouvy a smlouvy o údržbě (tzv. *maintenance agreement*). Soudní dvůr v této věci pouze uvedl, že princip vyčerpání práv na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu se nevztahuje na smlouvy o poskytnutí služeb, jako jsou smlouvy o údržbě, které jsou od takového prodeje oddělitelné a které byly uzavřeny popřípadě i na dobu určitou.

4. NAVAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ NĚMECKÉHO SOUDU – USEDSOFT II

Předběžné otázky SDEU předložil německý Spolkový soudní dvůr (dále jen „BGH“), který se v navazujícím rozhodnutí¹⁴ k některým otázkám dále vyjádřil. Rozhodnutí UsedSoft II je vnímáno spíše jako restriktivní interpretace původního rozhodnutí SDEU.¹⁵

¹⁴ Rozhodnutí německého Bundesgerichtshof ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. I ZR 129/08 (dále jen „UsedSoft II“).

¹⁵ Např. LEISTNER, Matthias. Europe's copyright law decade: Recent case law of the European Court of Justice and policy perspectives'. *Common Market Law Review*, 2014, vol. 51, issue 2, p. 559–600, ISSN 0165-0750. LEISTNER, Matthias. Segelanweisungen und Beweislastklippen: eine problemorientierte Stellungnahme zum BGH-Urteil UsedSoft II. *Wettbewerb in Recht und Praxis*, issue 9, 2014, p. 995-1003. SCHNEIDER, Jochen. Spätfolgen der UsedSoft Entscheidung des EuGH. *Der IT-Rechts-Berater*, 2014, 120.

Německý soud se především vyjádřil k otázce konstrukce uživatelských práv druhého a každého dalšího nabyvatele, když dovodil, že tato uživatelská práva vyplývají *ex lege* z článku 5 odst. 1 směrnice a příslušného ustanovení německého autorského zákona.¹⁶ Druhý nabyvatel licence, u níž došlo k vyčerpání práva na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu, nabývá právo na užití počítačového programu automaticky ze zákona v souladu s jeho účelem. Účel a tím i rozsah uživatelských práv bude třeba zkoumat s ohledem na původní licenční smlouvu.

Tím nabývá na významu otázka původního účelu licencí zejména v souvislosti s akademickými a studentskými balíčky. Prodej licencí nelze uskutečnit, pokud by mělo dojít ke změně původního účelu užívání licencí, tedy kdyby například původně akademické nebo studentské licence měly být následně prodány a užívány ke komerčním účelům.¹⁷

Německý soud se také vyjádřil k otázce průkaznosti nepoužitelnosti licencí u prvotního nabyvatele. S ohledem na uplatnění obecných zásad dovodil, že ten, kdo prodává použitý software, musí nositeli autorských práv prokázat splnění podmínky učinění původních rozmnoženin nepoužitelnými. Důkazní břemeno tak bylo přeneseno na prodejce použitého počítačového programu. V praxi se často přistupuje k podpisům různých CoA (Certificates of Authenticity) nebo CoD (Certificate of Discontinuance) prohlášení ze strany původního nabyvatele licenčních oprávnění, nicméně tyto nemusí být důkazně dostačující. BGH k tomu výslovně uvedl, že notářem ověřeným prohlášením prvního nabyvatele o tom, že je oprávněným uživatelem konkrétně specifikované licence, kterou nadále neužívá UsedSoft nedostál povinnosti unést důkazní břemeno.¹⁸

Z pohledu nositele autorských práv jediným relativně spolehlivým nástrojem ukončení užívání původní rozmnoženiny jsou zabudované technické prostředky přímo v počítačovém programu, jehož se převod týká. Lze souhlasit s názorem, že výrobci jsou oprávněni za použití technických

¹⁶ Ust. § 69d odst. 1 německého autorského zákona.

¹⁷ Rozsudek německého LG Frankfurt am Main, ze dne 18. 6. 2014, sp. zn. 2-06 O 556/09.

¹⁸ Podrobněji k důkaznímu břemenu OTEVŘEL, Petr. Podmínky obchodování s použitým software. *Právo IT*, 28. 4. 2014. [on-line, cit 18. 8. 2014]. Dostupné: <http://www.pravoit.cz/article/podminky-obchodovani-s-pouzitym-softwarem>

prostředků identifikovat jak prvního nabyvatele, s nímž uzavřeli smlouvu, tak i druhého a případného dalšího nabyvatele, ačkoli s nimi v žádném smluvním vztahu nejsou.¹⁹ Pokud by výrobce za použití těchto technických prostředků ochrany (DRM) zjistil, že vznikla neoprávněná rozmnoženina, má zřejmě možnost učinit ji nepoužitelnou.²⁰ Podle německé judikatury vztahující se k počítačovým hrám nebrání tyto technické prostředky uplatnění principu vyčerpání práv na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu. Autor má právo uspořádat své dílo, jak uzná za vhodné, i když tím znemožní převody licencí druhým a dalším nabyvatelům.²¹

V souvislosti se smlouvami o údržbě navázanými na prodáváný počítačový program německý soud konstatoval, že druhý nabyvatel je oprávněn k pořízení rozmnoženiny počítačového programu pouze v její nejnovější verzi. Maintenance smlouvy však na druhého a každého dalšího nabyvatele automaticky nepřechází. S tím souvisí skutečnost, že nositel autorských práv není z žádného právního důvodu povinen uzavřít s druhým nabyvatelem maintenance smlouvu. Tato okolnost se může stát pro druhého nabyvatele časem velmi nepříjemnou, jelikož většina počítačových programů velmi rychle zastarává a nejsou-li průběžně aktualizovány (update) dochází prakticky k znehodnocení jejich uživatelské hodnoty spočívající zejména v omezené funkčnosti a kompatibilitě s jinými aplikacemi. Bez maintenance zpravidla také dochází k omezení funkcí customizovaných řešení, tj. softwarových produktů naprogramovaných na míru původního zákazníka.

Druhý a každý další nabyvatel licence je oprávněn stahovat aktualizace software jen tehdy, má-li uzavřenou maintenance smlouvu s nositelem autorských práv nebo autorizovaným distributorem. Výjimkou budou patrně takové programy sloužící k odstraňování chyb (patche), které jsou volně

¹⁹ Srov. JANSÁ, Lukáš. OTEVŘEL, Petr. *Softwarové právo*. Brno: Computer Press. 2. vyd. 2014, s. 358, ISBN 978-80-251-4201-1.

²⁰ V této souvislosti lze odkázat na zajímavé rozhodnutí týkající se technických prostředků nainstalovaných na cílových zařízeních herních konzolí Nintendo; srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 23. 1. 2014, sp. zn. C-355/12 ve věci Nintendo v. PC Box.

²¹ Srov. rozhodnutí německého BGH ze dne 11. 2. 2010, sp. zn. I ZR 178/08 ve věci Half Life 2 vydané před rozhodnutím UsedSoft. Stejně však bylo rozhodnuto o nové žalobě původního žalobce po vynesení rozhodnutí UsedSoft německým LG Berlín ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 15 O 56/13.

a veřejně rozšiřovány nositelem autorských práv například v rámci tzv. patchdays.

Prodej software dalšímu nabyvateli však sám o sobě neznamená zánik maintenance smlouvy mezi nositelem autorských práv nebo jeho autorizovaným distributorem a prvním nabyvatelem. Zánik se řídí licenčními podmínkami a sjednanými výpovědními lhůtami.

Dále byla v rozhodnutí UsedSoft II opakovaně zdůrazněna nemožnost rozdělit a prodat v balíku zakoupené *client-server* licence. Diskutabilní zůstává, zda lze rozdělit hromadně nakoupené *volume* licence (multilicence), kdy je na základě jedné smlouvy poskytována licence pro jednotlivé pracovní stanice více uživatelů. Německá judikatura nižších soudů se k tomu zatím staví kladně s tím, že nechce vystupovat v roli ochránce obchodní a cenové politiky výrobců komerčního software, nicméně minimálně jedna z kauz rozporující dělení multilicencí leží u Spolkového soudního dvora.²²

Kromě toho patrně není možné prodat pouze určité, byť samostatně fungující moduly v rámci jedné „větší“ licence, což se opět týká hlavně složitějších počítačových programů typu ERP, CRM, SCM či PLM, ale i CADů.

K námitce společnosti Oracle, že neobdržela odměnu odpovídající hospodářské hodnotě rozmnoženiny, protože nemohla předvídat uplatnění principu vyčerpání práv na rozšiřování rozmnoženiny v tak širokém rozsahu BGH konstatoval, že pouhá skutečnost, že první prodej proběhl za úplatu je dostatečná k tomu, aby mohl být princip vyčerpání práv aplikován. Více však otázka odměny nebyla rozpracována, což je s ohledem na výše zmiňované akademické a studentské licence škoda.

Závěr o neplatnosti doložky podmiňující převod software z prvního nabyvatele na druhého nabyvatele souhlasem nositele autorských práv dovodil nižší Hamburský soud²³ a v článku 13 směrnice se praví, že úkony spočívající v nahrávání a provozování nezbytném k využití oprávněně

²² Srov. rozhodnutí německého OLG Frankfurt ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. 11 U 68/11. O opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí v době zpracování tohoto příspěvku nebylo rozhodnuto a řízení je vedeno u BGH pod sp. zn. I ZR 8/13.

²³ Srov. rozhodnutí německého LG Hamburg ze dne 25. 10. 2013, sp. zn. 315 O 449/12 ve věci Susensoftware v. SAP.

nabytý rozmnoženiny programu a ani opravování chyb v rozmnoženině nesmí být smluvně zakázáno. Přesto část německé doktríny²⁴ z rozhodnutí UsedSoft II dovozuje, že ujednání, která povolují prodej použitého software pouze se svolením nositele autorských práv, jsou platná. Pravdou je, že v rozhodnutí SDEU nikde nezaznělo, že jsou tato ujednání neplatná, pouze bylo řečeno, že nehledě na existenci smluvních ujednání zakazujících následný převod nemůže nositel dotčeného práva bránit dalšímu prodeji této rozmnoženiny.²⁵ Zachování platnosti těchto doložek může mít vliv na možnost přenesení smluvní podmínky z prvního na druhého nabyvatele.

Nositel autorských práv může podmínit prodej licence dalším nabyvatelem za splnění určitých podmínek, konkrétně těch, které plynou z rozhodnutí SDEU ve věci UsedSoft, tedy například nepoužitelnost rozmnoženiny počítačového programu, zákaz dělení licencí, notifikace nositele autorských práv, ale také povinnost přenést na druhého nabyvatele licenční podmínky.

Povinnost prvního nabyvatele zavázat ve stejném rozsahu licenčními podmínkami druhého nabyvatele je z pohledu mezinárodního licenčního práva naprosto klíčová, protože jinak není nositel autorských práv schopen dostát mnohým zákonným předpisům, které se automaticky v některých zemích s prodejem software pojí (např. export control a anti-bribery doložky apod.).²⁶

Pouze pro úplnost připomínám, že o vyčerpání práv lze uvažovat pouze u těch licencí počítačových programů, které byly nabyty z oprávněného zdroje. Přeprodat nelze takovou licenci, která nebyla nabyta legálně. To vyplývá z obecného právního principu *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* (nikdo nemůže převést na druhého více práv než sám má). V této souvislosti lze také poukázat na aktuální judikaturu SDEU k odmě-

²⁴ LEISTNER, Matthias. Europe's copyright law decade: Recent case law of the European Court of Justice and policy perspectives'. *Common Market Law Review*, 2014, vol. 51, issue 2, pp. 559–600, ISSN 0165-0750. LEISTNER, Matthias. Segelanweisungen und Beweislastklippen: eine problemorientierte Stellungnahme zum BGH-Urteil UsedSoft II. *Wettbewerb in Recht und Praxis*, issue 9, 2014, p. 995-1003.

²⁵ Bod 77a 84 rozsudku UsedSoft v. Oracle

²⁶ Opačně ve vztahu B2C rozhodnutí německého OLG Hamburg ze dne 30. 4. 2013, sp. zn. 5 W 35/13.

nám,²⁷ které náleží autorům za pořízování kopií, kdy soud dospěl k doktrínou předvídanému závěru,²⁸ že náhradní odměny by měly být vybírány pouze za kopie pořízené z oprávněných zdrojů.²⁹

Současně je třeba upozornit, že se princip vyčerpání práv týká pouze majetkového práva na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny počítačového programu. Nedotčena zůstávají práva nositele autorských práv pro případ neoprávněného rozmnožování software. Nabyvatelé tedy nemají právo vytvářet rozmnoženiny software s výjimkou záložní rozmnoženiny.³⁰

5. AMERICKÁ FIRST-SALE DOCTRINE

Prodej software z druhé ruky samozřejmě není jen fenoménem evropského právního prostředí. Na precedentech založený americký systém se však vydal cestou ochrany nositelů autorských práv, tedy výrobců software. Stěžejní je z tohoto pohledu rozhodnutí *Vernon v. Autodesk*.³¹ Autodesk je výrobcem komerčního software, který byl přenechán na základě *shrinkwrap* licence společnosti Vernon. Společnost Vernon se snažila prostřednictvím eBay prodat tyto licence třetím osobám. Autodesk se žalobou kromě jiného domáhal, aby Vernon od této praxe upustil. Rozhodující soud (9th Circuit) dospěl k závěru, že se na daný případ neuplatní *first-sale doctrine*, která je s jistým zjednodušením americkou obdobou vyčerpání práv na rozšiřování rozmnoženiny.

²⁷ Srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. C-435/12, ve věci ACI Adam v. Stichting. Dostupné z: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=150786&doclang=CS>

²⁸ Např. DOBEŠ, Petr. Rozmnožování autorských děl pro soukromou potřebu II. *Právní rádce*, roč. 15, č. 5, s. 4-8, 2001, ISSN 121-4817.

²⁹ Podrobně MYŠKA, Matěj. Oprávněnost zdroje rozmnoženiny pro osobní potřebu a náhradní odměna. *Revue pro právo a technologie*. 2014, roč. 5, č. 9. Brno: Masarykova univerzita. s. 221-225. ISSN 1804-5383.

³⁰ Srov. JANSA, Lukáš. OTEVŘEL, Petr. *Softwarové právo*. Brno: Computer Press. 2. vyd., 2014, s. 350, ISBN 978-80-251-4201-1.

³¹ *Vernon v. Autodesk, Inc.*, United States Court of Appeals for Ninth Circuit, 10. 9. 2010.

Soud s odkazem na předchozí judikaturu³² konstatoval, že pro posouzení otázky aplikovatelnosti zmíněné *first-sales doctrine* je klíčové, zda byl v daném případě mezi smluvními stranami sjednán prodej nebo licencování software. Na to aplikoval následující kritéria. Prvním je odpověď na otázku, zda bylo výslovně sjednáno, že je uživateli udělena licence. Dalším kritériem je posouzení, zda nositel autorských práv významně smluvně omezuje uživatele převést software. Konečně soud také zvažoval, zda nositel autorských práv spojil možnost užívání software s dalšími významnými omezeními.

Na základě těchto kritérií dospěl soud v posuzovaném případě k závěru, že Autodesk byl oprávněným nositelem autorských práv k předmětnému software, když smlouva výslovně stanovila, že se jedná o udělení licence, software nelze převést nebo pronajmout bez předchozího písemného souhlasu Autodesku a smlouva dále zakládala významná uživatelská omezení včetně zákazu změny, úpravy, modifikace a zpětného engineeringu software. Kromě toho licenční smlouva také obsahovala výpovědní doložku v případě neoprávněného užití nebo v případě porušení jiných smluvních povinností uživatelem. Soud uzavřel, že se tak jednalo o udělení licence, nikoli prodej. Z toho plyne, že první nabyvatel není oprávněn prodat software dalším nabyvatelům.

Z nejnovější americké judikatury je zajímavé také rozhodnutí týkající se prodeje populárních hudebních mp3 v cloudu ve věci *Capitol Records v. ReDigi*.³³ Společnost Capitol Records žalovala porušení autorských práv ze strany společnosti ReDigi, která nabízela prodej souborů s digitální hudbou původně zakoupených na iTunes. Otázka zněla, zda se na e-Music vztahuje *first-sale doctrine*. Soud poměrně jednoznačně stanovil, že převod digitální hudby z jednoho úložiště na druhé představuje porušení autorských práv, jelikož se na tyto případy princip vyčerpání práv nevztahuje.³⁴

³² *United States v. Wise* (9th Cir. 1977), *MAI Sys. Corp. v. Peak Computer* (9th Cir. 1993). Dále lze poukázat na *Triad Sys. Corp. v. Southeastern Express Co.* (9th Cir. 1995) a *Wall Data v. Los Angeles County Sheriff's Dept.* (9th Cir. 2006).

³³ *Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc.*, United States District Court of the Southern District of New York, 30. 5. 2013.

Jen na okraj ve vztahu k přeshraničním transakcím připomínám nedávné mediálně propírané rozhodnutí federálního Nejvyššího soudu ve věci *Kirtsang v. Wiley*,³⁵ v němž soudci vrcholné soudní instance většinovým stanoviskem dovodili aplikovatelnost *first-sale doctrine* na kopie knih oprávněně nabytých v zahraničí a následně šířených ve Spojených státech.³⁶

Ze stručného srovnání aplikace evropského principu vyčerpání práva na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny počítačového programu a americké *first-sale doctrine* vyplývá, že se při uplatnění principu vyčerpání práv na kontinentu paradoxně více přihlíží ke skutkovým okolnostem obchodní transakce, tedy materiální stránce věci, kdežto ve Spojených státech je sěžejní formální posouzení znění smlouvy uzavřené mezi nositelem autorských práv a nabyvatelem licence. To je relativně paradoxní zjištění, neboť v jiných právních vztazích je tomu zpravidla opačně. Patrně je tak dáno dynamickým předmětem právní regulace, kterým jsou společenské vztahy v oblasti IT, a současně delší historií a většími zkušenostmi s IT právem za oceánem.

6. DALŠÍ TRENDY VÝVOJE

V souvislosti s principem vyčerpání práva na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny autorského díla si lze položit otázku, do jaké míry lze tento princip aplikovat také na další produkty s digitálním obsahem jako například e-Books nebo e-Music. Generální advokátka SDEU sice v jednom ze svých stanovisek³⁷ možnost přeprdeje e-Books naznačila, nicméně tento názor nebyl SDEU následován.³⁸ K této problematice již existuje judikatura

³⁴ Srov. SERRA, Theodore. Rebalancing at Resale: Redigi, Royalties, and the Digital Secondary Market. *Boston University Law Review*. Retrieved 4 March 2014. WONG, Claudine. Can Bruce Willis Leave His iTunes Collection to His Children?: Inheritability of Digital Media in the Face of EULAs. *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*. Retrieved 4 March 2014.

³⁵ *Kirtsang v. John Wiley & Sons, Inc.* (2013)

³⁶ Podrobněji ASAY, Clark D. "Kirtsang and the First-Sale Doctrine's Digital Problem". *Stanford Law Review Online*. *Stanford Law Review*. Retrieved 7 April 2014.

³⁷ Stanovisko generální advokátky J. Kokott přednesené dne 3. 2. 2011 ve spojené věci C-403/08 a C-429/08.

³⁸ Srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 4. 10. 2011, ve spojených věcech C-403/08 a C-429/08, *Football Association Premier League v. QC Leisure*.

německých soudů,³⁹ která dovodila, že se princip vyčerpání práv na e-Books nevztahuje.

To ostatně vyplývá ze sekundárního práva ES, protože se na tyto produkty s digitálním obsahem vztahuje směrnice 2001/29/ES, o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti a nikoli směrnice 2009/24/ES, o právní ochraně počítačových programů, z níž byl princip vyčerpání práva na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny počítačového programu dovozen. Doložky v obchodních podmínkách nepřipouštějící další prodej těchto produktů jsou tak nadále platné.

Pokud jde o další tendence a trendy vývoje, pak stojí za zmínku skutečnost, že na veřejnost nedávno unikl interní draft Bílé knihy „*A Copyright Policy for Creativity and Innovation in the European Union*“,⁴⁰ který předkládá další možné scénáře na poli autorského práva. Návrh se ve zveřejněném znění kromě jiného zabývá infrastrukturou nezbytnou pro licencování, masovou digitalizací, spravedlivou odměnou autorů a výkonných umělců, ale také pořizováním kopií pro osobní potřebu. První postřehy jsou takové, že návrh není příliš ambiciózní a spíše zakonzervovává dosavadní *status quo*.⁴¹

7. ZÁVĚR

Rozhodnutí SDEU ve věci UsedSoft otevřelo dveře prodeji použitého software. Byla-li poskytnuta časově neomezená licence k rozmnoženině počítačového programu oproti odměně odpovídající její hospodářské hodnotě, může oprávněný nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu předmětnou licenci prodat dalšímu nabyvateli za předpokladu, že učiní původní rozmnoženiny počítačového programu neuživatelnou a že nedojde k dělení licencí.

³⁹ Srov. rozsudek německého LG Bielefeld ze dne 5. 3. 2013, sp. zn. 4 O 191/11, potvrzený rozhodnutím odvolacího soudu v Hamburku ze dne 15. 5. 2014, sp. zn. 22 U 60/13.

⁴⁰ Dostupný: <http://infojustice.org/wp-content/uploads/2014/06/eu-draft-white-paper.pdf>

⁴¹ ROSATI, Eleonora. Super Kat-Exclusive: Here`s Commission`s draft Whitepaper on EU Copyright. The IPKat weblog. 23. 6. 2014 [on-line, cit. 18. 8. 2014]. Dostupné z: <http://ipkitten.blogspot.de/2014/06/super-kat-exclusive-heres-commissions.html>

Navazující rozhodnutí německého BGH UsedSoft II pak do určité míry rozpracovalo některé právní otázky týkající se zejména konstrukce uživatelských práv druhého nabyvatele, původního účelu licence, dělení licencí, průkaznosti, že byla původní licence učiněná nepoužitelnou nebo také otázky souvisejících maintenance smluv. V obecné rovině však lze konstatovat, že se rozhodnutí BGH staví k rozsudku SDEU ve věci UsedSoft spíše rezervovaně a nastolené otázky interpretuje převážně restriktivně. Další judikatura německých soudů je zatím poměrně rozkolísaná, nicméně judikatorní a doktrinální vývoj v Německu je třeba nadále pečlivě sledovat, jelikož německá právní věda je tradičně v popředí vývoje softwarového práva.

Z komparativního pohledu je také zajímavý vývoj *first-sale doctrine* ve Spojených státech. Americké soudy na rozdíl od SDEU zaujaly stanovisko, že zmíněná doktrína na licence počítačových programů nedopadá a že prodej použitých licencí není možný.

Obdobné konstatování zatím platí i na kontinentu ve vztahu k ostatním produktům s digitálním obsahem jako e-Books nebo e-Music. Tyto digitální produkty zatím není možné legálně přeprodávat.

Lze sice předpokládat, že se výrobci komerčního software budou snažit prodeji použitého software bránit a přizpůsobit tomu svou licenční politiku.⁴² Z druhé strany však lze také očekávat zvýšený tlak zprostředkovatelů prodeje použitého software na co nejširší uplatnění principu vyčerpání práv do různých oblastí obchodování s produkty s digitálním obsahem.

V konečném důsledku jde o to, najít rozumnou rovnováhu mezi ochranou investic nositelů autorských práv (výrobců) do výzkumu a vývoje software a na druhé straně ochranu investic uživatelů vynaložených na pořízení softwarové licence v okamžiku, kdy se uživatel rozhodne počítačový program dále nepoužívat a majetkovou hodnotu do licence vloženou zpeněžit. Ostatně snaha o nalezení rovnováhy mezi subjekty dynamických, virtu-

⁴² OTEVŘEL, Petr. Podmínky obchodování s použitým software. *Právo IT*, 28. 4. 2014 [online, cit. 18. 8. 2014]. Dostupné z: <http://www.pravoit.cz/article/podminky-obchodovani-s-pouzitym-softwarem>

álních vztahů vznikajících v rámci IT by měla být konečným hodnotovým cílem zvolené právní regulace.

Cílem tohoto příspěvku nebylo odpovědět na veškeré otázky týkající se principu vyčerpání práv na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu. Motivem k napsání byla snaha poukázat na některé problémové aspekty a podmínky prodeje software z druhé ruky, jak z pohledu nositelů autorských práv, tak z pohledu prodejců, dalších nabyvatelů a jiných dotčených subjektů.

8. LITERATURA A DALŠÍ POUŽITÉ ZDROJE

- [1] ASAY, Clark D. "Kirtsang and the First-Sale Doctrine's Digital Problem". Stanford Law Review Online. *Stanford Law Review*. Retrieved 2014-04-07.
- [2] DETERMANN, Lothar, BATCHELOR, Bill. Used Software Sales and Copyright Exhaustion in Europe. Electronic Commerce & Law Report. The Bureau of national Affairs, 2013, p. 1-10. ISSN 1523-5661.
- [3] DOBEŠ, Petr. Rozmnožování autorských děl pro soukromou potřebu II. *Právní rádce*, roč. 15, č. 5, s. 4-8, 2001, ISSN 121-4817.
- [4] JANSÁ, Lukáš. OTEVŘEL, Petr. Softwarové právo. Brno: Computer Press. 2. vyd, 2014, s. 358, ISBN 978-80-251-4201-1.
- [5] KUBEŠA, Tomáš. Právní aspekty prodeje software z druhé ruky. In *Právní fórum*. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 21-30. ISSN 1214-7966.
- [6] LEISTNER, Matthias. Segelanweisungen und Beweislastklippen: eine problemorientierte Stellungnahme zum BGH-Urteil UsedSoft II. *Wettbewerb in Recht und Praxis*, issue 9, 2014, p. 995-1003.
- [7] LEISTNER, Matthias, Europe's copyright law decade: Recent case law of the European Court of Justice and policy perspectives'. *Common Market Law Review*, vol. 51, issue 2, 2014, p. 559-600, ISSN 0165-0750.
- [8] MYŠKA, Matěj. Oprávněnost zdroje rozmnoženiny pro osobní potřebu a náhradní odměna. *Revue pro právo a technologie*. 2014, roč. 5, č. 9. Brno: Masarykova univerzita. s. 221-225. ISSN 1804-5383.
- [9] MYŠKA, Matěj. Vyčerpání práv u počítačových programů. *Revue pro právo a technologie*, 2012, roč. 3, č. 6. Brno: Masarykova univerzita. s. 48-50. ISSN 1804-5383.
- [10] OTEVŘEL, Petr. Podmínky obchodování s použitým software. *Právo IT*, 28. 4. 2014. [online, cit 18. 8. 2014]. Dostupné z: <http://www.pravoit.cz/article/podminky-obchodovani-s-pouzitym-softwarem>

- [11] OTEVŘEL, Petr. Podmínky obchodování s použitým software. *Právo IT*, 28. 4. 2014 [on-line, cit. 18. 8. 2014]. Dostupné z: <http://www.pravoit.cz/article/podminky-obchodovani-s-pouzitym-softwarem>
- [12] OTEVŘEL, Petr. Právní aspekty prodeje použitého software. *IT Systems*, 2007, č. 10, s. 40-43.
- [13] OTEVŘEL, Petr. Vyčerpání práva na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny autorského díla. *Právní rozhledy*, 2005, č. 5, s. 86 a násl. ISSN 1210-6410.
- [14] ROSATI, Eleonora. Super Kat-Exclusive: Here`s Commission`s draft Whitepaper on EU Copyright. The IPKat weblog. 23. 6. 2014 [on-line, cit. 18. 8. 2014]. Dostupné z: <http://ipkitten.blogspot.de/2014/06/super-kat-exclusive-heres-commissions.html>
- [15] SERRA, Theodore. Rebalancing at Resale: Redigi, Royalties, and the Digital Secondary Market. *Boston University Law Review*. Retrieved 4 March 2014.
- [16] SCHMITT, Thomas Rainer. Der Online-Vetrieb von Software nach dem EuCH-Urteil „UsedSoft“. *Medien und Recht*. 2012, roč. 30, č. 5, s. 260 a násl. ISSN 0257-3822.
- [17] SCHNEIDER, Jochen. Spätfolgen der UsedSoft Entscheidung des EuGH. *Der IT-RechtsBerater*, 2014, 120.
- [18] STOTHERS, Christopher. When is Copyright Exhausted by a Software Licence? *UsedSoft v. Oracle*. *European Intellectual Property Review*, 2012, issue 11, p. 787-790.
- [19] WONG, Claudine. Can Bruce Willis Leave His iTunes Collection to His Children?: Inheritability of Digital Media in the Face of EULAs. *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*. Retrieved 4 March 2014.

8.1 SOUDNÍ ROZHODNUTÍ

- [20] Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., United States District Court of the Southern District of New York, 30. 5. 2013
- [21] *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* (2013)
- [22] *MAI Sys. Corp. v. Peak Computer* (9th Cir. 1993)
- [23] Rozhodnutí německého BGH ze dne 11. 2. 2010, sp. zn. I ZR 178/08 ve věci *Half Life 2*
- [24] Rozhodnutí německého Bundesgerichtshof ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. I ZR 129/08
- [25] Rozhodnutí německého LG Berlin ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 15 O 56/13
- [26] Rozhodnutí německého LG Bielefeld ze dne 5. 3. 2013, sp. zn. 4 O 191/11
- [27] Rozhodnutí německého LG Frankfurt ze dne 18. 6. 2014, sp. zn. 2-06 O 556/09
- [28] Rozhodnutí německého LG Hamburg ze dne 25. 10. 2013, sp. zn. 315 O 449/12 ve věci *Susensoftware v. SAP*
- [29] Rozhodnutí německého OLG Frankfurt ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. 11 U 68/11
- [30] Rozhodnutí německého OLG Frankfurt ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. 11 U 68/11 ve věci *UsedSoft v. Adobe Systems*

- [31] Rozhodnutí německého OLG Hamburg ze dne 15. 5. 2014, sp. zn. 22 U 60/13
- [32] Rozhodnutí německého OLG Hamburg ze dne 30. 4. 2013, sp. zn. 5 W 35/13
- [33] Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. C-435/12, ve věci ACI Adam v. Stichting
- [34] Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 23. 1. 2014, sp. zn. C-355/12 ve věci Nintendo v. PC Box
- [35] Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 3. 7. 2012, ve věci C-128/11 UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp
- [36] Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 4. 10. 2011, ve spojených věcech C-403/08 a C-429/08, Football Association Premier League v. QC Leisure
- [37] Stanovisko generální advokátky J. Kokott přednesené dne 3. 2. 2011 ve spojené věci C-403/08 a C-429/08
- [38] Triad Sys. Corp. v. Southeastern Express Co. (9th Cir. 1995)
- [39] United States v. Wise (9th Cir. 1977)
- [40] Vernon v. Autodesk, Inc., United States Court of Appeals for Ninth Circuit, 10. 9. 2010.
- [41] Wall Data v. Los Angeles County Sheriff's Dept. (9th Cir. 2006)