



Sind die Kronjuwelen nur aus Glas? Die Bedeutung der Due Diligence bei Software

Ina M. Müller, LL.M., Lic. en droit

Heute gehört es zum allgemeinen Standard, vor einem beabsichtigten Unternehmenskauf im Rahmen der so genannten Due Diligence eine rechtliche und wirtschaftliche Prüfung der Zielgesellschaft durchzuführen.

Wie wichtig eine solche Due Diligence ist, zeigt sich gerade bei M&A Transaktionen in der Softwarebranche. Die Produkte und Technologien von Softwareunternehmen sind regelmäßig innovativ, ihre Markterprobung ist gering und ihr Wert für den Käufer ohnehin nur schwer abzuschätzen. Hinzu kommt die Gefahr, dass die Software, insbesondere die Source Codes, als die vermeintlichen Kronjuwelen des Unternehmens sich mangels umfassenden Schutzes als nahezu wertlos erweisen können. Dies ist der Fall, wenn beispielsweise die Exklusivität der Rechte nicht gesichert ist oder der geplanten Verwertung fremde Rechte entgegenstehen.

Der Begriff Software umfasst neben dem Programm als Kernstück auch sämtliche Nebenprodukte des Softwareentwicklungsprozesses wie Programmablaufpläne, programmbeschreibende Entwicklungsdokumentationen, insbesondere Strukturprogramme sowie das gesamte Begleitmaterial. Während diese Nebenprodukte nach sachenrechtlichen Grundsätzen übertragen werden, sind Computerprogramme selbst ungeachtet ihrer Verkörperung auf Speichermedien oder Anlagen keine Sachen. Die Überlassung eines Programms zur Nutzung gegen Entgelt erfolgt überwiegend durch einen Lizenzvertrag.

1. Softwarelizenzierung

a) Gesellschaft als Lizenznehmerin

Ist die Gesellschaft selbst Lizenznehmerin, ist insbesondere zu prüfen, ob ihr ein umfassendes Nutzungsrecht im Sinne der „Zweckübertragungslehre“ überhaupt wirksam eingeräumt wurde. Deckt dieses Nutzungsrecht die gegenwärtige oder zukünftig geplante Nutzung tatsächlich ab? Sofern eine Weiterlizenzierung beabsichtigt oder gar schon erfolgt ist, muss die Nutzungsberechtigte Gesellschaft hierzu vertraglich ausdrücklich ermächtigt sein.

b) Gesellschaft als Lizenzgeberin

Hat die Gesellschaft selbst Lizenzen vergeben, kann relevant werden, ob und wie weit die lizenzierte Software vom Lizenznehmer weiterentwickelt wurde, so dass dieser eventuell seinerseits Urheberrechtsschutz genießt. Die Folgefrage nach einer etwaigen wirksamen Rücklizenzierung schließt sich hieran unmittelbar an. Im Falle einer Lizenzierung muss überdies sicher gestellt sein, dass Nutzungsrechte nur in dem Umfang eingeräumt werden wie die Gesellschaft selbst – aus eigenem originären Urheberrecht oder aufgrund eines derivativen Lizenzrechts – berechtigt ist.

2. Sonderurheberrecht für Computerprogramme

Neben nationalem und internationalem Patent- und Markenschutz, sind die Besonderheiten des Urheberrechtsschutzes zu beachten. Für Computerprogramme einschließlich aller Ausdrucksformen dieser Programme gilt ein Sonderurheberrecht. Dieser besondere Urheberrechtsschutz greift aber wiederum nicht für die einzelnen Elementen des Computerprogramms zugrunde liegenden Ideen und Grundsätze.

Das für Computerprogramme geltende Urheberrecht weist u.a. die folgende Besonderheit auf: Während grundsätzlich der in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis in Wahrnehmung seiner Aufgabe oder nach der Anweisung des Arbeitgebers oder Dienstherrn tätige Werkschöpfer Urheber seines Werkes bleibt, räumt das Sonderurheberrecht für Computerprogramme dem Arbeitgeber oder Dienstherrn ein umfassendes Recht zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse an dem durch den Mitarbeiter entwickelten Computerprogramm ein. Als Gegen Ausnahme ist jedoch zu beachten, dass dies nicht für Geschäftsführer, Gesellschafter oder freie Mitarbeiter gilt. Hat also beispielsweise ein Gesellschafter des Unternehmens selbst die Software entwickelt, ist dieser nicht nur Urheber, sondern ihm und nicht dem Unternehmen stehen, solange keine anderweitige vertragliche Regelung existiert, die Verwertungsbefugnisse an der Software ausschließlich zu.

Eine eingehende Prüfung des Bestandes und Umfangs von Urheberrechten ist insbesondere auch dann erforderlich, wenn die Gesellschaft an Forschungs- und Entwicklungskooperationen mitgewirkt hat.

3. Gewährleistung der Exklusivität

Über den gewerblichen, insbesondere den Urheberrechtsschutz hinaus, hilft eine Due Diligence auch zu klären, ob das Know-how des Zielunternehmens tatsächlich geheim und damit exklusiv ist. Wurden mit den Mitarbeitern Geheimhaltungsvereinbarungen geschlossen? Sind diese wirksam und durchsetzbar? Sind die Mitarbeiter oder freischaffenden Softwareentwickler auch für andere Unternehmen tätig oder bestehen wirksame Wettbewerbsverbote? Schließlich kommt es auch nicht selten vor, dass der Source Code im Rahmen eines „Escrow Agreement“ hinterlegt ist und gerade im Falle der Unternehmensübertragung freigegeben werden muss.

Eine rechtliche Due Diligence Prüfung ist unerlässlich, solche und ähnliche potentielle Dealbreaker frühzeitig zu identifizieren und die zahlreichen Fallstricke, die hier nur ansatzweise aufgezeigt werden konnten, zu umgehen – damit die Kronjuwelen nicht zerbrechen!

Stand: März 2006