

Lessons learned

Due Diligence bei Software-Unternehmen

Von Dr. Florian von Baum, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP

Nach Jahren der Zurückhaltung belebt sich das M&A-Geschäft in der IT- und Software-Industrie wieder merklich. Investoren und andere Übernahmeinteressenten sind jedoch vorsichtig geworden. Der genauen Überprüfung des Zielunternehmens (Due Diligence) kommt entscheidende Bedeutung zu, weil Haftungsansprüche gegen die Veräußerer oftmals ins Leere gehen. Immer wichtiger wird die sogenannte Intellectual Property (IP) Due Diligence, also die rechtliche und (teilweise) technische Bewertung der immateriellen Wirtschaftsgüter des Zielunternehmens. Für Software-Unternehmen ergeben sich dabei besondere Anforderungen.



Dr. Florian von Baum

Der Software Code – die Kronjuwelen des Unternehmens

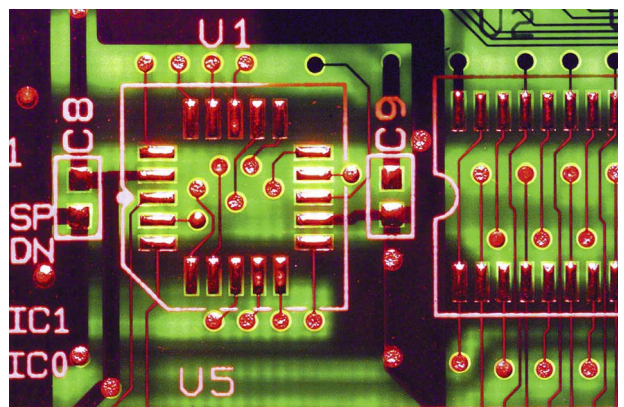
Der Code der Software ist das Core Asset eines Software-Unternehmens. Die teilweise chaotischen Zustände der vormals rasant wachsenden New Economy-Unternehmen hatten deutlich gemacht, daß junge Unternehmen der Identifizierung und dem Schutz ihrer proprietären und geheimen Informationen zu wenig Beachtung schenken. Strategic Partnering, eines der Zauberwörter der New Economy, führt bis heute zu Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Zuordnung von Rechten an technischen Entwicklungen oder Geschäftskonzepten. Die Due Diligence – aber auch die vorhergehenden „Aufräumarbeiten“ im Zielunternehmen zur Vorbereitung einer Transaktion – hat herauszufinden, in welchem Umfang die Software geschützt ist und ob unter Umständen Rechte von Drittparteien der späteren Verwertung im Wege stehen könnten.

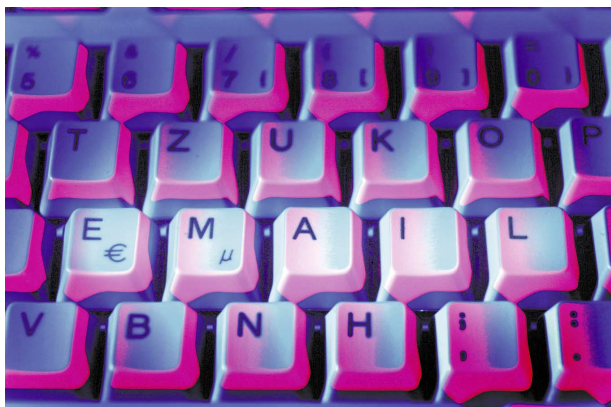
Bestand und Umfang der Rechte an der Software

- Urheberschutz: Der Urheberrechtsschutz (§§ 69 a bis g Urhebergesetz) umfaßt grundsätzlich sämtliche Ausdrucksformen des Computerprogramms, also insbesondere die Software im Object Code als auch im Source Code sowie die dazugehörige Dokumentation.

Nicht vom Urheberrechtsschutz erfaßt sind dagegen die dem Computerprogramm zugrundeliegenden Ideen, Grundsätze und Verfahrensweisen des Computerprogramms.

- Patentschutz: Um die Unzulänglichkeiten des Urheberrechtsschutzes auszugleichen, wird seit langem versucht, Computerprogramme auch unter Patentschutz zu stellen. Ohne an dieser Stelle im einzelnen auf die derzeit anhaltende Diskussion über „Software-Patente“ einzugehen, sollte die Due Diligence untersuchen, ob für die betreffende Software, z.B. in Verbindung mit einer technischen Vorrichtung, bereits (anderweitig) Patentschutz existiert. Hinsichtlich reiner Software-Patente ist zumindest vor dem Hintergrund einer möglichen Expansion in die USA die Frage interessant, ob dort Patentschutz (auch für eine bestimmte Geschäftsmethode) existiert.
- Markenschutz und Kennzeichenrecht: Ein zentraler Aspekt für den Vertrieb der Software des Zielunternehmens ist die Frage nach bestehendem Markenschutz für die Handelsnamen der Software. Im Rahmen einer Due Diligence ist deshalb zu überprüfen, ob und inwieweit die Handelsnamen durch deutsche, (EU-)Gemeinschafts- oder internationale Marken geschützt sind.
- Know-how-Schutz: Bedeutsam ist, ob das der Software zugrundeliegende Know-how in ausreichendem Maße geschützt ist, insbesondere, ob die an der Entwicklung der Software beteiligten Mitarbeiter wirksamen und durchsetzungsfähigen Geheimhaltungsverpflichtungen





unterliegen. Durchaus untersuchungswürdig ist im Rahmen einer Due Diligence auch die Frage, ob und inwieweit die betroffenen Softwareentwickler bislang Nebenbeschäftigungen nachgegangen sind oder (z.B. als freie Mitarbeiter) auch andere Auftraggeber bedienten; in der Praxis führen gerade solche anderweitigen Beschäftigungen oftmals zum Verlust des exklusiven Know-how-Bestandes.

Neben der Gefahr des Know-how-Verlusts aus innerbetrieblichen Sachverhalten können Lizenznehmer unter Umständen Zugang zum Source Code aufgrund sogenannter Hinterlegungsvereinbarungen (Escrow Agreements) beanspruchen. Nicht selten wird als sogenannte Release Condition (also der Fall, der den Herausgabeanspruch des Kunden gegen die Hinterlegungsstelle auslöst) genau der Fall einer Unternehmens-Transaktion vereinbart.

Rechte Dritter an der Software

- Angestellte Software-Entwickler: Anders als in den USA kennt das deutsche Urhebergesetz keine (vertragliche) Übertragung des Urheberrechts vom angestellten oder freischaffenden Softwareentwickler auf den Arbeitgeber bzw. Auftraggeber (kein work-made-for-hire). Das deutsche Urheberrecht substituiert die Übertragung des Urheberrechts mit der weitgehenden Einräumung von Nutzungs- und Verwertungsrechten. Bei Computerprogrammen, die von Arbeitnehmern in Wahrnehmung ihrer Aufgaben oder nach Anweisungen des Arbeitgebers geschaffen wurden, sieht das Urhebergesetz vor, daß sämtliche „vermögensrechtlichen Befugnisse“ dem Arbeitgeber zustehen sollen. Grundsätzlich ist dafür auch keine weitere Vergütung an den Arbeitnehmer zu bezahlen.
- Geschäftsführer und Gesellschafter, freie Mitarbeiter: Bei Geschäftsführern und Gesellschaftern sowie bei freien Mitarbeitern sind die gerade beschriebenen Grundsätze über die Einräumung der vermögensrechtlichen Befugnisse nicht anwendbar. Die Due Diligence hat daher zu überprüfen, ob solche Personen ihre Rechte an der Software im erforderlichen Umfang an das Unternehmen abgetreten haben. Die bei Fehlen ausdrücklicher vertraglicher Abreden anzuwendenden gesetzlichen Auslegungsregeln (Zweckübertragungs-

lehre) sind aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit für einen Investor nur begrenzt nützlich. Problematisch könnte auch sein, ob die ursprüngliche Einräumung der Nutzungsrechte vor dem Hintergrund der technologischen Weiterentwicklung die momentan oder zukünftig geplanten Nutzungsarten noch abdeckt. Das deutsche Urheberrecht läßt Rechtseinräumungen nur für bekannte Nutzungsarten zu.

- Kooperationspartner, Lizenzgeber und Lizenznehmer: Eine Bereinigung der Rechtslage mit Personen außerhalb des Unternehmens (Kooperationspartner, Lizenzgeber, usw.) ist regelmäßig schwieriger als bei unternehmensinternen Personen. Die Zuweisung von Rechten z.B. aus Entwicklungskooperationen ist genau zu überprüfen. Problematisch können darüber hinaus auch Lizenznehmer sein, die entweder Exklusivansprüche für die Software erhalten oder die Software weiterentwickelt haben. Hinsichtlich Weiterentwicklungen hat die Due Diligence zu untersuchen, ob sich das Zielunternehmen wirksame Rücklizenzen ausbedungen hat, die dem Unternehmen die Nutzung dieser Entwicklungen ermöglichen.
- Open Source Software (OSS): Die Nutzung und Integration von OSS bei der Entwicklung der Software können den weiteren Vertrieb dieser Software unter den Lizenzbedingungen des Unternehmens behindern oder sogar ausschließen. Ein Vertrieb der Software wäre dann nur noch unter den Regeln der OSS möglich. Nach den Vorschriften der am weitest verbreiteten GNU General Public License (GNU GPL) ist dies der Fall, wenn das neugeschaffene Werk auf der OSS „basiert“. Wann dies zu bejahen ist und darum eine „Infizierung“ des proprietären Teils der Software durch die GNU GPL vorliegt, wird durchaus unterschiedlich beurteilt.

Fazit:

Die entscheidende Aufgabe der IP Due Diligence bei Software-Unternehmen ist also die Überprüfung, ob die Schutzrechte des Unternehmens seine wesentlichen Geschäftsaktivitäten abdecken und ob Rechte Dritter bestehen, die der Wahrnehmung dieser Geschäftsaktivitäten entgegenstehen. Da die Due Diligence in den seltensten Fällen ein vollständiges Bild des Unternehmens ergibt, sind die Risiken und Unwägbarkeiten darüber hinaus durch vertragliche Gewährleistungen und Garantien im (Unternehmens-)Kaufvertrag/Beteiligungsvertrag abzudecken.