

RECHT UND STEUERN

Software als Risiko bei Firmenübernahmen

Bei M&A-Transaktionen können fehlende Nutzungsrechte für Software zum Problem werden. Das lässt sich lösen.

Von Susan Kempe-Müller und Christina Mann

Software ist längst nicht mehr nur ein Baustein moderner Geschäftsmodelle, sondern oft ihr Taktgeber: als Kernprodukt, als Grundlage digitaler Prozesse oder zur Steuerung von Maschinen und Geräten. Wertschöpfung ist dort möglich, wo Software reibungslos, rechtssicher und skalierbar eingesetzt werden kann. Eine sorgfältige und interdisziplinäre Softwareprüfung (Due Diligence) ist daher ein Grundpfeiler in M&A-Transaktionen, insbesondere beim Erwerb von Technologieunternehmen, und kann maßgeblich zum kommerziellen Erfolg einer Akquisition beitragen.

Käufer sollten Software-Due-Diligence daher insbesondere in Tech-getriebenen Geschäftsmodellen als zentralen Bestandteil der Transaktion begreifen. Lückenhafte Rechteketten, verdeckte Open-Source-Verpflichtungen oder unklare Unterlizenzierungsrechte können nicht nur Kaufpreise und Garantievereinbarungen verschieben, sondern im Extremfall zu Betriebsunterbrechungen, mehrjährigen Lizenznachzahlungen oder zur Offenlegung des geschützten Quellcodes führen. Das gilt selbst dann, wenn Software seit Jahren „geräuschlos“ im Einsatz ist.

Fehlen dem Zielunternehmen die erforderlichen Nutzungsrechte für sein Geschäft, stehen den Entwicklern Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche zu. Unterlassungsansprüche sind besonders gefährlich, da sie zu Betriebsunterbrechungen führen können, wenn die betroffene Softwarekomponente nicht umgehend ersetzt werden kann. Bei wichtigen Kernkomponenten kann der Rechteinhaber

den mit der Software erzielten Gewinn abschöpfen. Das Risiko besteht auch in Fällen, in denen die Software beim Zielunternehmen jahrelang ohne Zwischenfälle genutzt wurde. Rechteinhaber können nämlich bis zu zehn Jahre rückwirkend Nachzahlungen und bei fortdauernder Nutzung unbegrenzt Unterlassung verlangen.

Aus Käufersicht ist zunächst die Herkunft der maßgeblichen Software nachzuvollziehen. Wurde die Software von eigenen Arbeitnehmern entwickelt, gibt es in Deutschland keine rechtlichen Risiken. Nutzungsrechte an Software, die von Arbeitnehmern entwickelt wurden, gehen nach deutschem Recht per Gesetz allumfassend auf den Arbeitgeber über. Das ist auch in vielen anderen Rechtsordnungen so, muss jedoch im Einzelfall geprüft werden. Diese Rechteinräumung gilt nicht für freie Softwareentwickler oder beauftragte Drittunternehmen. Softwareentwicklungsverträge enthalten zwar auch ohne explizite Nutzungsregelungen eine implizite Lizenz. Die Reich-

weite von impliziten Lizenzen ist jedoch mit Unsicherheit behaftet.

Es ist nicht immer klar, ob eine implizite Lizenz exklusiv und an Kunden unterlizensierbar ist und ob sie den Einsatz der entwickelten Software in neuen Geschäftsfeldern erlaubt. Unternehmen sind in diesen Fällen mit ausdrücklichen vertraglichen Regelungen besser bedient. Wichtig ist, dass die vertraglichen Regelungen weitreichend genug sind.

Neben der Klärung der Rechte an selbst entwickelter Software ist es nötig, den Einsatz von quelloffener Software (Open-Source-Software, kurz OSS) zu prüfen. Für die Verwendung der meisten OSS ist es Voraussetzung, dass der ursprüngliche Entwickler in der Softwareinformation genannt und dort auch über die von ihm festgelegten Lizenzbedingungen informiert wird. Beide Bedingungen sind leicht zu erfüllen. Bei manchen OSS-Komponenten ist ferner erforderlich, dass alle Veränderungen am Quellcode Dritten auf Verlangen offengelegt und zur Verfügung gestellt werden.

Besonders strenge Lizenzbedingungen (darunter zum Beispiel die Lizenzen GNU GPL v2 und v3) beziehen diese Verpflichtung nicht nur auf Veränderungen an der OSS-Komponente selbst, sondern auch auf eigene Software, die der Verwender mit der OSS-Komponente verbindet und vertreibt (sogenannte Copyleft-Lizenz). Das bedeutet, dass der Verwender eigene wertvolle Softwareentwicklungen auf Verlangen an Dritte herausgeben muss.

Hat der potentielle Käufer einen ausreichenden Überblick über die erworbenen Nutzungsrechte gewonnen, sollte er sich Klarheit über rechtliche Belastungen der Software verschaffen. Wenn das Zielunternehmen Dritten – zum Beispiel einem Kunden – exklusive Rechte an der eigenen Software eingeräumt hat, sind die eigenen Verwendungsmöglichkeiten und künftigen Vermarktungsstrategien rechtlich eingeschränkt. Nicht zuletzt sollten Käufer allgemeine Vertragsrisiken wie beschränkte Laufzeiten oder Kündigungsrechte bei Kontrollwechsel im Blick behalten.

Gute Softwareentwickler sind rar und auch durch KI noch nicht zu ersetzen. Deshalb sollten Käufer rechtzeitig gute Kontakte zu ihnen aufbauen. Verlassen Entwickler dennoch das Zielunternehmen, kommt es darauf an, dass essenzielles Wissen nicht bei Einzelnen konzentriert ist und die Arbeitsverträge robuste nachvertragliche Geheimhaltungsklauseln enthalten.

Eine sorgfältige Software-Due-Diligence schafft für Käufer also Transparenz über Nutzungsrechte und deren Reichweite und ist damit wertrelevant. Diese Komplexität der Due Diligence wird zukünftig eher zunehmen: Umstellung auf Cloud-Nutzungsmodelle, KI-gestützte Produkte und eine dynamische EU-Regulierung im Bereich Cybersicherheit und Daten erfordern einen proaktiven, interdisziplinären Prüfungsansatz. Indem Käufer Software-Due-Diligence als strategisches Steuerungsinstrument begreifen – rechtlich, technisch und kommerziell –, minimieren sie nicht nur Transaktionsrisiken, sondern legen die Grundlage für eine nachhaltige Wertschöpfung nach dem Closing.

Die Autorinnen sind Partnerinnen bei Latham & Watkins.