



ANWALTSCONTOR
Kast & Lederle

SOFTWARE ESCROW

- *Insolvenzfestigkeit*
- *Praxiserfahrungen*
- *Stand der Diskussion*

DGRI-Herbstakademie 2005
Freiburg 15. September 2005

SOFTWARE ESCROW

- I. Die Softwarelizenz in Deutschland
- II. Überblick Urheberrecht und Patentrecht
- III. Verankerung von Escrow im Vertrag
- IV. Das deutsche Insolvenzrecht
- V. Einzelne Escrow-Aspekte
- VI. Stand der Diskussion um die Insolvenzfestigkeit
- VII. Zusammenfassung und Ausblick

I. Die Softwarelizenz - Grundlagen

1. "Lizenzvertrag" gebräuchlich im anglo-amerikanischen Rechtskreis
2. In Deutschland ist "Lizenz" an sich nicht gesetzlich geregelt
3. „Software-Lizenz“ ist kein Vertragstyp „sui generis“ (h.M.)
4. Daher Einordnung von Softwareüberlassung in das BGB Vertragssystem notwendig
 - Überlassung auf Dauer gegen Einmalentgelt => Kauf
 - Überlassung auf Zeit gegen laufende Gebühr => Miete
 - Individualprogrammierung => Werkvertrag/Werkliefervertrag
 - Unentgeltliche Überlassung => Schenkung (h.M.)
5. Beachtung der urheberrechtlichen Besonderheiten bei der Softwareüberlassung (Nutzungsrechtseinräumung, Nutzungsarten)

I. Die Softwarelizenz - Unterscheidungen

1. Individual- und Standardsoftware
 - Relevant für Zuordnung von Vertragstyp und Gewährleistungsregeln
 - Abgrenzung teilweise schwierig
 - Für Softwareüberlassung entscheidend: "Wesensfrage"
 - Immaterielles Gut?
 - Körperlicher Gegenstand (Sache)? --> h.M.
2. „Open Source“ und „Closed Source“ Software
 - Relevant insbesondere Software mit Open Source Komponenten
 - Problem: Verfügbarkeit der Open Source Software z.B. wenn als Entwicklungsumgebung verwendet
3. Abgrenzung „Services“ und Wartung/Pflege von Softwareerstellung/-überlassung

I. Die Softwarelizenz – Einzelheiten

1. Lizenzverträge auf Dauer
 - Nutzung auf unbestimmte Zeit
 - Einmaliges Entgelt, begrenzte Gewährleistung, Wartungsvertrag
 - Kauf- (StdSW) oder Werk(liefer)vertrag (IndivSW) möglich
 - Absicherungsinteresse (Escrow) sinnvoll
2. Lizenzverträge auf Zeit
 - Softwaremiete oder –leasing
 - Periodisches Entgelt, Instandhaltungspflicht für die Vertragslaufzeit
 - Neuerdings ASP-Modell
 - Escrow hier etwas weniger relevant (zeitliche Begrenzung)
3. Anfängliche Herausgabe des Quellcodes
 - Überlassung von StdSW umfasst *nicht* den Quellcode (BGH)
 - Für IndivSW existiert *kein allgemeiner* Herausgabeanspruch

I. Die Softwarelizenz – Problem Insolvenz

1. Lizenzgeber ist typischerweise Dienstleister, das heißt in der Regel ist keine relevante Masse zur Absicherung von Forderungen vorhanden
2. Häufig besteht besondere Abhängigkeit der Anwender von der IT ---> potenzielle Gefahren selbst kurzer Stillstände:
 - hohe Kosten z.B. durch Behebung der Ursache, ...
 - Umsatzausfälle ...
 - oder sogar Verluste
3. Schnelle Entwicklung der Anforderungen an Software:
 - kurze Produktlebens- und Innovationszyklen
 - Hohe Komplexität von Software und Softwareprojekten
 - Hohe Zahl von Abhängigkeiten (Hardware, Betriebssysteme, Drittsoftware)
 - Geringere Toleranz der Kunden gegenüber Fehlern

I. Die Softwarelizenz – Folge der Insolvenz

1. Keine Absicherung der Investition bei Insolvenz des Lizenzgebers da Fehlerbehebung, Wartung und Weiterentwicklung nicht möglich sind.
2. Bei Dauerschuldverhältnissen (Miete insbesondere ASP, Wartungsvertrag) grundsätzlich Kündigungsmöglichkeit durch den Insolvenzverwalter
3. Häufige Folgen der Insolvenz des Lizenzgebers:
 - Wegfall von Wartung, Pflege und Weiterentwicklung
 - Bei Miete/ASP keine Nutzung der Software mehr möglich
 - Einschränkungen/Gefährdung des Geschäftsbetriebs
 - Möglicher Verlust der Investition
 - Häufig hoher Zeitaufwand zur Neuanschaffung von Ersatzsoftware erforderlich

SOFTWARE ESCROW

I. Die Softwarelizenz in Deutschland

II. Überblick Urheberrecht und Patentrecht

III. Verankerung von Escrow im Vertrag

IV. Das deutsche Insolvenzrecht

V. Einzelne Escrow-Aspekte

VI. Stand der Diskussion um die Insolvenzfestigkeit

VII. Zusammenfassung und Ausblick

II. Computerurheberrecht

1. Software ist als geistiges Eigentum („intellectual property“) geschützt
2. §§ 69a ff. UrhG regeln u.a. Nutzungs- und Verwertungsrechte, Recht zur Fehlerbeseitigung und zur "Rückübersetzung zwecks Aufrechterhaltung der Interoperabilität"
3. Recht zur Fehlerbeseitigung und zur "Rückübersetzung zwecks Aufrechterhaltung der Interoperabilität" jedoch ein „zahnloser Tiger“, da Software heute meistens zu komplex ist, um solche Handlungen durchführen zu können
 - Dekompilierung ist schwierig/unmöglich aufgrund komplexer Software und Kopierschutzmechanismen/Verschlüsselung
 - Abhängigkeit von Dokumentation der Software und ihrer Schnittstellen
4. Nicht alle zur Wartung/Weiterentwicklung erforderlichen Rechte sind in §§ 69a ff. UrhG geregelt bzw. zugelassen.

II. Patentierbarkeit von Software

1. Patentierbarkeit in Deutschland im Fluss
 - Zuletzt BGH vom 13.12.1999 "Patentfähigkeit Schaltkreise"
 - Bisher nur Kombination "HW + SW plus technische Neuerung"
 - Aber: gelegentlich Durchsetzung von Softwarepatenten
 - „Ausweichen“ nach USA denkbar und möglich
2. Auf EU-Ebene: endgültige Entscheidung steht aus, verschiedene Meinungen in Kommission und Parlament, emotionaler Streit auf Hersteller- und Anwenderebene sowie bei Open Source Software Programmierern/Communities
3. Patentierbarkeit in den USA seit >10 Jahren möglich
 - Bei Einführung gab es ähnlich starke Reaktionen wie jetzt hier
 - Inzwischen ist das SW-Patent in den USA allgemein akzeptiert

II. Escrow als sinnvolle Option

1. Für den Lizenznehmer:

- Absicherung der Investition in Software
- Dauerhafte Verfügbarkeit von Wartung und Pflege
- Gegebenenfalls Möglichkeit der Weiterentwicklung

2. Für den Lizenzgeber:

- Escrow als Beleg von Urheberrechtsansprüchen, z.B. gegenüber Wettbewerbern oder ehemaligen Mitarbeitern (neutraler Zeitstempel)
- Verwaltung von Versionsständen und Entwicklungsschritten (z.B. in Gewährleistungsprozessen mit Lizenznehmern bei IndivSW)
- Escrow als Sicherungsinstrument für Patentansprüche in den USA ("1st-to-invent" – Prinzip) ---> ideal für kleine und mittlere Unternehmen zum Erwerb einer Option auf Patentanmeldung in den USA

SOFTWARE ESCROW

- I. Die Softwarelizenz in Deutschland
- II. Überblick Urheberrecht und Patentrecht
- III. Verankerung von Escrow im Vertrag
- IV. Das deutsche Insolvenzrecht
- V. Einzelne Escrow-Aspekte
- VI. Stand der Diskussion um die Insolvenzfestigkeit
- VII. Zusammenfassung und Ausblick

III. Nutzungsrechte am Quellcode

1. §§ 69a ff. UrhG unterwerfen Nutzungs- und Verwertungsrechte der Zustimmung des Rechtsinhabers,
2. §§ 69a ff. UrhG lassen das Recht zur Fehlerbeseitigung und zur "Rückübersetzung zwecks Aufrechterhaltung der Interoperabilität" nur unter engen Voraussetzungen zu,
=> nicht alle zur Wartung/Weiterentwicklung erforderlichen Rechte sind in §§ 69a ff. UrhG geregelt bzw. zugelassen.
3. Recht zur Herausgabe des Quellcodes (soweit dieses Recht überhaupt besteht) sagt nichts über den Nutzungsumfang des Quellcodes aus,
=> Regelung zu den Nutzungsrechten am Quellcode erforderlich
4. Escrow Vertrag ist nicht die ideale Stelle für eine solche Regelung
=> Nutzungsrecht am Quellcode im Softwareüberlassungsvertrag/-entwicklungsvertrag regeln

III. Verankerung von Escrow

1. Grundsätzliche Verankerung der Hinterlegung des Quellcodes im Softwarevertrag erforderlich,
2. Bestimmung einer Frist zur Hinterlegung im Softwarevertrag empfohlen,
3. Bestimmung eines Escrow-Agenten im Softwarevertrag sinnvoll,
4. Am Besten: gleichzeitige Verhandlung/Bearbeitung von Softwarevertrag und Hinterlegungsvertrag
5. Gleichlauf von Hinterlegungspflicht, Herausgabefällen und den Nutzungsrechten am Quellcode erforderlich:
 - Hinterlegungspflicht: **Was** ist **Wann** zu hinterlegen
 - Herausgabe: **Was** wird unter **Welchen** Voraussetzungen herausgegeben
 - Nutzungsrecht: **Was** darf in **Welchen** Herausgabefällen mit dem Quellcode gemacht werden

III. Beispielfälle

1. Hinterlegungspflicht

- Erste Hinterlegung des Quellcodes
- Regelmäßige Updates nach Entwicklungsstand
- Inhaltliche und technische Verifizierung

2. Herausgabe

- Insolvenz, Betriebsaufgabe
- Schlechtleistung von Wartung und Weiterentwicklung
- „End of Life“ des Produktes

3. Nutzungsrecht

- Recht zur Fehlerbeseitigung
- Recht zur Weiterentwicklung
- Recht zu Weiterentwicklung und Vertrieb

SOFTWARE ESCROW

- I. Die Softwarelizenz in Deutschland
- II. Überblick Urheberrecht und Patentrecht
- III. Verankerung von Escrow im Vertrag
- IV. Das deutsche Insolvenzrecht
- V. Einzelne Escrow-Aspekte
- VI. Stand der Diskussion um die Insolvenzfestigkeit
- VII. Zusammenfassung und Ausblick

IV. Deutsche InsO - Einführung

Kernfrage: Haben Lizenz- und Escrowverträge in der Insolvenz Bestand?

1. Gesetzesgrundlagen

- Insolvenzordnung v. 1.1.1999 (vorher Konkursrecht)
- Neuerungen zur InsO seit 1.12.2001
- Schuldrechtsreform 1.1.2002

2. Statistik für Deutschland:

- In 2002 knapp 40.000 Insolvenzanträge (je ca. 50 % Firmen/Verbraucher)
- In Q1/04: > 37692 Insolvenzanträge (+ 13,8% gegenüber Q1/03)

3. Prominente Beispiele in der Vergangenheit:

- Brokat (> 3.500 Kunden weltweit!)
- Brain International, Bäurer AG, Ceyoniq, STC Seebeyond ...

IV. Insolvenzordnung - Ziele

1. Deutschland:

- Bestmögliche und gemeinschaftliche Gläubigerbefriedigung
- Masseerhaltung und -Sicherung z.B. durch Verwertung von Assets des Unternehmens, also insbesondere Verkauf von Software
- Unternehmenserhaltung ist in der Praxis *kein* erklärtes Ziel (nur Mittel zum Zweck)
- Keine „Awareness“ für urheberrechtliche Nutzungsrechte bei Insolvenzverwaltern oft mangels technischer Kenntnisse

2. Beispiel USA:

- Ziel: "Fresh Start" des Schuldners
- Chapter 11 Reorganization schützt vor Gläubigerzugriff ("Bankruptcy Protection")

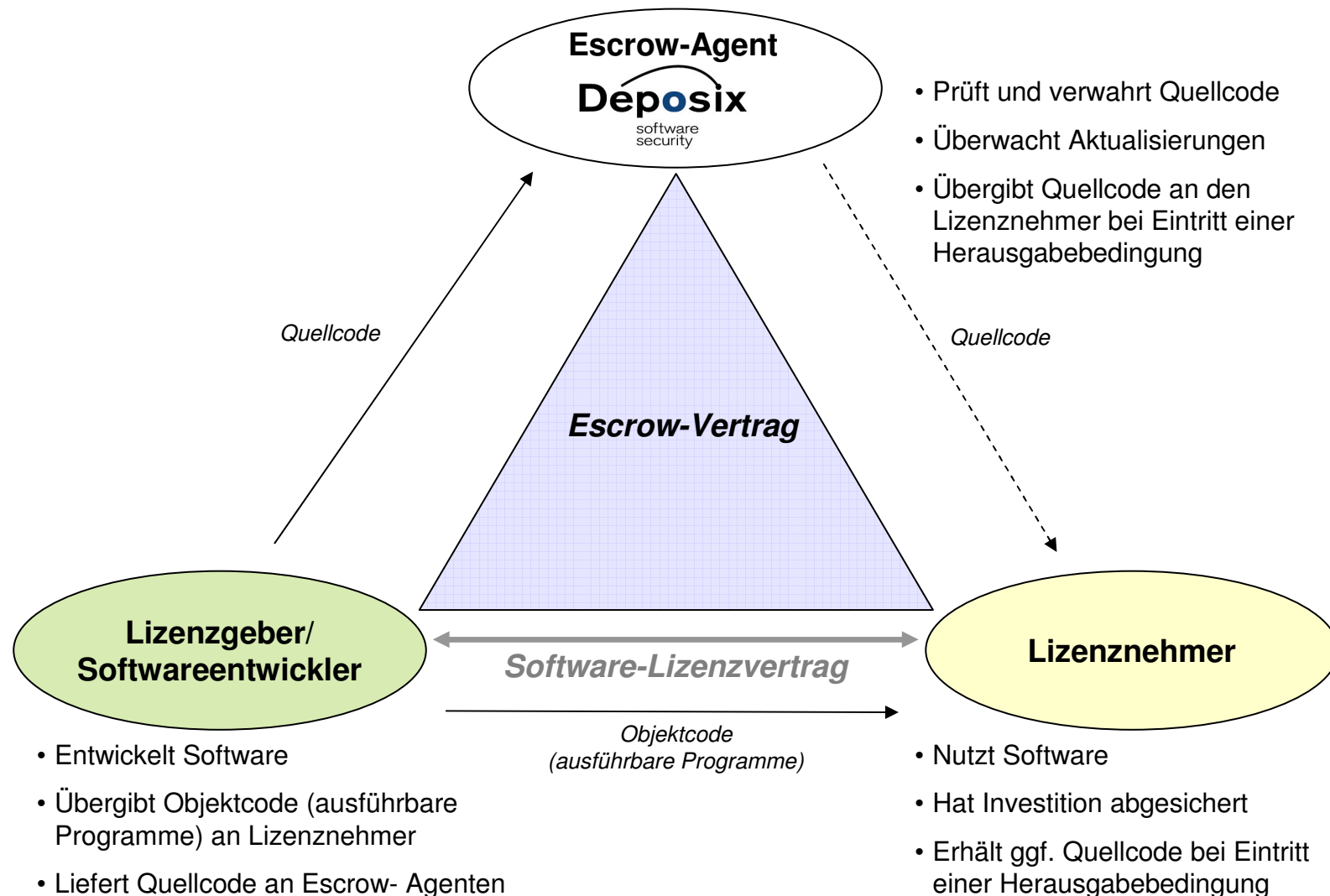
IV. InsO – für Escrow relevante Aspekte

1. Grundsatz InsO: die Insolvenzmasse muss erhalten bleiben
2. Grundsatz InsO: die Assets des Unternehmens sind zu verwerten
3. Ziel der InsO: „Abwicklung“ des Unternehmens
4. Escrow- und Lizenzvertrag sind eigenständige Gebilde
5. Lizenzverträge ist Mietvertrag
 - Wahlrecht des Insolvenzverwalters
 - Eröffnung hebt gegenseitige Erfüllungsansprüche auf (Rückwirkung)
6. Lizenzverträge ist Kaufvertrag
 - Vor Erfüllung bzw. Abschluss: Wahlrecht
 - Nach Erfüllung bzw. Abschluss: möglicherweise Anfechtung
7. Kongruenzprinzip, Anfechtbarkeit, Bargeschäfte, Aussonderung ...

SOFTWARE ESCROW

- I. Die Softwarelizenz in Deutschland
- II. Überblick Urheberrecht und Patentrecht
- III. Verankerung von Escrow im Vertrag
- IV. Das deutsche Insolvenzrecht
- V. Einzelne Escrow-Aspekte
- VI. Stand der Diskussion um die Insolvenzfestigkeit
- VII. Zusammenfassung und Ausblick

V. Escrow Vertragskonstellation - Übersicht



V. Software Escrow dient für den Anwender einer Software als Absicherung ...

Softwareentwickler



Softwarekäufer/-anwender

Escrow = Sicherheitsnetz

V. ... und für Softwarefirmen als Werkzeug zur Vertriebsunterstützung im Wettbewerb mit den Großen der Branche



**Softwaregigant,
z.B. Oracle**

**Kleinerer Entwickler;
Escrow-Kunde**

**Escrow
= Schleuder**

V. Escrow in Deutschland (1)

1. Rechtsnatur Escrow: Kombination aus ...
 - Insolvenzrecht
 - Lizenzrecht/Vertragsrecht
 - Urheberrecht

2. Die Dienstleistung Escrow hat 3 Säulen
 - juristisch
 - technologisch
 - kaufmännisch-administrativ

V. Escrow in Deutschland (2)

1. Strukturwandel in Deutschland: vom Notar zur professionellen Hinterlegungsstelle
 - historische Entstehungsgeschichte
 - Diverse Vor- und Nachteile; Notar ist eher "auslaufendes Modell"
 - Beispiel USA: seit > 20 Jahren professionelle Escrow-Agenten
2. Aktuelle/Kommende Trends
 - Elektronische Übertragung der Software (weg von CD oder Bändern)
 - Key Escrow: Verschlüsselung der Software plus freie Herausgabe, Hinterlegung nur noch der Schlüssel
 - Häufigere Nutzung von technischer Verifizierung

V. Escrow in Deutschland (3)

1. Marktübersicht Escrow-Anbieter
 - In D: 4 (5) Agenten plus teilweise Notare und RAs
 - Beispiel USA: DSI (Marktführer!), Deposix plus *viele* weitere mittlere und kleine, z.T. nur lokal agierende Agenten
2. Beispiele, Anekdoten
 - Einstweilige Verfügung auf *Herausgabe* des Quellcodes (Berlin, 2003)
 - Durch Insolvenzverwalter gelöschter Quellcode (!)
 - Quellcode auf der vermeintlich gelöschten Festplatte
 - Notar: Lagerung des Quellcodes in Kanzlei, Einbruch ...



SOFTWARE ESCROW

- I. Die Softwarelizenz in Deutschland
- II. Überblick Urheberrecht und Patentrecht
- III. Verankerung von Escrow im Vertrag
- IV. Das deutsche Insolvenzrecht
- V. Einzelne Escrow-Aspekte
- VI. Stand der Diskussion um die Insolvenzfestigkeit
- VII. Zusammenfassung und Ausblick

VI. Insolvenzfestigkeit – Einführung

1. Ein paar Fakten ...
 - eine rechtstheoretische Diskussion
 - bisher keine Rechtsprechung
 - keine Anfechtungsfälle bekannt
 - Herausgaben werde erfolgreich durchgeführt
2. Beispiel USA: Escrow wurde 1987 insolvenzfest gemacht (Section 365 (n)) BC
3. Zentrale Fragestellungen in Bezug auf Insolvenzfestigkeit
 - InsFestigkeit von *Softwareüberlassungsverträgen*
 - InsFestigkeit von *Softwarehinterlegungsvereinbarungen*
 - Eigentum und Massezugehörigkeit des Quellcodes
 - Die (formale) Rolle der Hinterlegungsstelle
 - Überlassener Quellcode ist nur eine *Kopie* des Originals – gibt es ein (begründbares) Interesse seitens des LG/Insolvenzverwalters an einer Rückgabe?

VI. Insolvenzfestigkeit – Standpunkte (1)

1. **Paulus** (1994, 1996 ...): sehr kritische Beurteilung; Escrow = Verwaltung-treuhand, daher "Rückfall" des Treugutes zur InsMasse
2. **Schneider** (1997): eher kritische Einschätzung; QC sollte an Anwender übereignet werden und wäre damit *nicht* Teil der InsMasse
3. **Bömer** (1998): Hinterlegung stellt *kein* Treuhandverhältnis dar – Agent erhält nur Eigentum, nicht aber Nutzungsrechte
4. **Lensdorf** (2000): Zuordnung des QC zur InsMasse; aber: "Praxisrelevanz des Themas bei weitem nicht so überragend"
5. **Kast/Deposix** (2002/2004):
 - Escrow = vertragliche Nebenpflicht (gestärkt durch Schuldrechtsreform)
 - Bei Anfechtung würde vertragliche Nebenpflicht wiederaufleben --- > Pflichtverletzung (§ 282 BGB i.V.m. § 241 Abs. 2 BGB)
 - In Folge: mögl. Schadenersatzanspruch, bevorrechtigte Masseschuld

VI. Insolvenzfestigkeit – Standpunkte (2)

1. **Oberscheidt** (2002):

- "Softwareüberlassung auf Dauer und Hinterlegungen sind insolvenzfest"
- Zustimmung: bei Insolvenz des Treugebers fällt Treuhand zurück in die Masse
- Daher: Eigentumsübertragung an Agenten (Vollrechtsübertragung von Eigentum und Besitz), daraus folgt *fudiziarisches* Treuhandverhältnis
- Die erforderlichen Nutzungsrechte räumt LG dem Anwender aufschiebend bedingt ein

2. **Paulus** (2003): Escrow "eröffnet mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine insolvenzresistente Zugriffsmöglichkeit auf den Quellcode"

IV. Insolvenzfestigkeit – Vertragsgestaltung

1. 2-seitige vs. 3-seitige Vertragsgestaltung
2. "doppeltes Treuhandverhältnis" – Eigentum geht an Treuhänder über
3. "Anwenderübereignung" mit Übergabe des QC an den Agenten
4. "Anwenderübereignung" ohne direktes Vertragsverhältnis zwischen Lizenzgeber und Agent
 - LG überträgt Eigentum an LN
 - Agent und LN haben Herausgabebedingungen vertraglich geregelt
 - Dingliche Übergabe (Besitzverschaffung) vom LG an den Agenten als Geheißperson bzw. Besitzdiener
5. Modell "eigene Anwendergesellschaft" mit uneingeschränkter Eigentumsübertragung
 - Anwender und LG sind Gesellschafter
 - Eigene juristische Person
 - Ggf. werden Wartungsaufgaben auch gleich übernommen

VI. Insolvenzfestigkeit – die Macht des Faktischen

1. In 2001: Eröffnung wurde bei 54% aller Verfahren mangels Masse abgelehnt (vor 2001: > 70%)
2. Bisherige Erfahrungen mit Herausgaben waren durchweg positiv
3. Beispiel der einstweiligen Verfügung auf *Herausgabe* des Quellcodes (Berlin 2003)
4. I.d.R. fehlende Motivation des Insolvenzverwalters für eine Anfechtung
5. Faktische Möglichkeit des Eingreifens stark begrenzt (Fristen, ...)
6. Auch wichtig: Insolvenz ist nur *ein* möglicher Herausgabegrund unter üblicherweise vielen

SOFTWARE ESCROW

- I. Die Softwarelizenz in Deutschland
- II. Überblick Urheberrecht und Patentrecht
- III. Verankerung von Escrow im Vertrag
- IV. Das deutsche Insolvenzrecht
- V. Einzelne Escrow-Aspekte
- VI. Stand der Diskussion um die Insolvenzfestigkeit
- VII. Zusammenfassung und Ausblick

VII. Zusammenfassung und Ausblick

1. "Escrow lebt!"
2. Rechtstheoretische Diskussion um Insolvenzfestigkeit wird andauern ...
 - bis rechtskräftiges Urteil ergeht ...
 - oder bis Gesetzesänderung erwirkt wird (analog zu USA)
3. Praktische Relevanz und Akzeptanz von Escrow werden unabhängig davon weiter zunehmen



Ihre Fragen, bitte



Stephan Peters
stephan.peters@depositix.com
www.depositix.com

Depositix Software Escrow GmbH
Zieblandstrasse 9, D-80799 München
Tel. +49 (89) 339 - 95 - 717

Depositix Software Escrow LLC
2577 Via Pisa, San Diego, CA 92104
Tel. +1 (800) 807 - 7965

ANWALTSCONTOR
Kast & Lederle

Christian R. Kast
kast@awcon.de
www.anwaltscontor.de