



Arbeitskreis

Electronic Business Recht und allgemeines Vertragswesen

Klausel- und Vertragsgestaltung bei der Verbindung von Soft- und Hardware

Rechtsanwalt Bernd H. Harder, Harder Rechtsanwälte
Rechtsanwalt Torsten Koller, Nortel Networks Germany
Dr. Christian Weitzel, Giesecke & Devrient

Frankfurt am Main, 6. September 2005



Teil 1: Grundlagen und Unterschiede zwischen deutschem und US-Urheberrecht

RA Dr. Christian Weitzel

- **Urheberrecht steht nach deutschem Recht dem Schöpfer eines Werkes zu und ist unter Lebenden nicht übertragbar.**
 - **Anders in den USA!**
- **Schöpfer eines Werkes und damit Urheber kann nur ein Mensch sein, keine Firma.**
 - **Firmen erwerben durch Gesetz/Arbeitsvertrag exklusive Verwertungsrechte an den Schöpfungen ihrer Arbeitnehmer**
- **Rechte, die nicht ausdrücklich oder nachvollziehbar implizit dem Lizenznehmer eingeräumt werden, verbleiben beim Urheber.**
 - **In Deutschland und den USA gleich**
- **Der Lizenzgeber muß zur Verfügung über das betreffende Recht berechtigt sein**
 - **fehlt, wenn Dritten bereits ein ausschließliches Recht eingeräumt wurde**
 - **oder Urheber Übertragung des Nutzungsrechts nicht erlaubt**

Urheberpersönlichkeitsrechte (stehen nur ihm zu)

- Veröffentlichung, § 12 UrhG
- Anerkennung (= Kennzeichnung) der Urheberschaft, § 63 UrhG
- Schutz vor Entstellung, § 14 UrhG

⇒ **Grundsätzlich nicht übertragbar und unverzichtbar, § 29 UrhG**

Verwertungsrechte (lizenzierbar, übertragbar)

- Vervielfältigung, § 16 UrhG
- Verbreitung (Original oder Kopien der Öffentlichkeit anbieten oder in Verkehr bringen), § 17 UrhG
- Ausstellung
- Öffentliche Wiedergabe, § 19 und 19a UrhG
- Bearbeitung/Umgestaltung bei SW, § 69c Nr. 2 UrhG

Anmerkung:

- Str., aber wohl hM: Angebot zum SW-Download keine Verbreitung, sondern öffentliche Zugänglichmachung (§ 19a UrhG) bzw. Vervielfältigung nach § 69c Nr. 1 UrhG

Unterschiede:

■ Übertragung

- Ursprünglicher Lizenznehmer kann von Nutzungsrecht nach Übertragung keinen Gebrauch mehr machen

■ Einräumung von Nutzungsrechten

- Lizenznehmer kann von Nutzungsrecht selbst weiter Gebrauch machen oder Dritten Nutzungsrechte einräumen („Sublizenz“)
- Dritten Nutzungsrechte einräumen kann nur Inhaber eines entsprechend weiten Nutzungsrechtes

Gemeinsam ist beiden:

- Übertragung und Lizenzeinräumung stets nur mit Zustimmung des Urhebers
- Wichtige Einschränkung für Software durch Erschöpfungsgrundsatz: einmal mit Willen des Urhebers veräußert, kann stets weiterveräußert werden

- **Bei ungenauer Festlegung der eingeräumten Nutzungsart: Vertragsauslegung nach der „Zweckübertragungstheorie“, § 31 (5) UrhG:**
 - Werden die Nutzungsarten auf die sich das Recht erstrecken soll, nicht einzeln bezeichnet, bestimmt sich der Umfang des Nutzungsrechts nach dem Zweck der Rechteeinräumung.

Auswirkung der Zweckübertragungstheorie:

- **Bei Verkauf von Hardware**, die Software enthält und benötigt, **ist damit regelmäßig Nutzungsrecht an SW eingeräumt** und bezahlt! Ein nachgeschobener Lizenzvertrag kommt zu spät und ist unwirksam (zuletzt OLG München, Ur.t.v. 18.11.04 – 6 U 2913/04, ITRB 05, 272. Wichtige **Ausnahme**: Abschluß Lizenzvertrag ist nach Auslegung aufschiebende Bedingung für Wirksamkeit des SW-Liefervertrages, OLG Hamm, Ur.t.v. 10.3.06 – 12 U 58/05, CR 06, 442)
- Da Nutzungsrechte im Zweifel beim Rechtsinhaber verbleiben (BGH Ur.t.v. 27.9.95 – I ZR 215/93, CR 96, 82), ist Recht zur **Weiterveräußerung** von SW **im Grundsatz nicht eingeräumt** (Ausnahme: Erschöpfungsgrundsatz)
- Vertragszweck von SW-Überlassung umfaßt nur **floating (= concurrent user) licence**, nicht aber **named user** licence (LG München I, Ur.t.v. 4.3.04 – 7 O 16794/03 als Vorinstanz zu OLG München, Ur.t.v. 18.11.04 – 6 U 2913/04, das diesen Aspekt nicht weiter ansprach)

Grundsatz:

- Übertragung und Lizenzeinräumung nur mit Zustimmung Urheber, § 34 (1) UrhG:
*Ein Nutzungsrecht kann nur mit Zustimmung des Urhebers übertragen werden.
Der Urheber darf die Zustimmung nicht wider Treu und Glauben verweigern.*

Wichtige Einschränkung durch Erschöpfungsgrundsatz:

- Einmal mit Willen des Urhebers veräußert, kann weiter veräußert werden (aber nicht: wild kopiert!), § 69c Nr. 3 UrhG
- Geltung bei körperlichen Vervielfältigungsstücken klar, bei Online-Übertragung in Literatur umstr. (erste Rspr. ablehnend, LG München I, Urt.v. 19.1.06 – 7 O 23237/05, CR 06, 159 – inzw. rechtskräftig durch OLG München, Urt.v. 3.8.06 – 6 U 1818/06, noch nicht veröffentlicht, Hauptsacheverfahren noch anhängig)

Folge für den SW-Vertrieb:

- Eine preiswerte OEM-Lizenz kann vom Nutzer auch dann übertragen werden, wenn der Urheber bzw. Lizenzgeber das so gar nicht wollte (BGH Urt.v. 6.7.2000 – I ZR 244/97, BGHZ 145, 7 = CR 00, 651 für Weiterverkauf mit Datenträger, anders jüngst LG München I, Urt.v.19.1.06 – 7 O 23237/05, CR 06, 159 – nicht rechtskräftig!)
- Beschränkungen des Übertragungsrechts oder weitere Beteiligung (finanziell oder durch Zustimmung) des ursprünglichen Lizenzgebers sind unwirksam.

⇒ **Wichtig: deutsches Recht bzw. Rspr. für Standard-SW, anders in USA!**

BGB + Rechtsprechung:

- Überlassung von Standard-SW auf Dauer gegen Zahlung eines Einmal-Entgelts regelt sich nach **Kaufrecht**.
- Bezeichnung als Lizenzvertrag oder Gewährung von Nutzungsrechten steht dem nicht entgegen, regelt allenfalls Inhalt des Kaufgeschäfts

USA:

- Lizenz-**Vertrag sui generis**
- Inhalt wird allein durch Gesetzesrecht zu Urheberrecht und vertragliche Regelungen bestimmt

Problem: US-typische Beschränkungen

- Kollidiert mit deutschem Kaufrecht, Erschöpfungsgrundsatz

- (1) The Software and any accompanying documentation are owned by Cerulean and ownership of the Software shall at all times remain with Cerulean. This Agreement **does not constitute a sale** of the Software or any accompanying documentation, or any portion thereof.
- (2) Subject to the terms and conditions set out in this Agreement, Cerulean grants you a limited, nonexclusive, **nonsublicensable, and revocable** right to use the freeware version of the Software called Trillian™ Basic ("Trillian™ Basic") solely in accordance with the following terms and conditions:
- (3) This Agreement is effective upon your acceptance as provided herein and payment of the applicable license fees (if any), and **will remain in force until terminated**. The licenses granted in this Agreement will terminate automatically if you breach any of its terms or conditions or any of the terms or conditions of any other agreement between you and Cerulean.

Problem: US-typische Verpflichtung zur Weiterverpflichtung

- Kollidiert mit deutschem Kartell- und Kaufrecht, Erschöpfungsgrundsatz

- (1) xxx grants to yyy, subject to the terms and conditions contained in the Agreement, a non-exclusive and **non-transferable license to sub-license** and support xxx's application software programs, only with xxx system software, as needed by end-user Customers only. In granting sublicenses to Customers, yyy **shall use only contract forms approved** by xxx, with any changes likewise subject to approval of xxx. xxx reserves the right to license Customers directly.
- (2) yyy is responsible for obtaining from each Customer **a signed end-user license and a signed maintenance agreement** for the software prior to any installation. Upon receipt of payment and the signed agreements, xxx will deliver to the Customer the licensed software.
- (3) xxx and yyy agree that the end-user sub-license agreement for the software shall be in the form attached hereto as Exhibit A.

Regelungen zu Nutzungsumfang und Nutzungsintensität

- Zulässig gemäß § 69c UrhG
- Weitgehend wirksam in AGB, soweit nicht überraschend bzw. den vertragsmäßigen Einsatz beschränkend (umstr. Ausnahme: named user licence)
- Individualvertraglich sehr weit wirksam
 - z.B. für Einschränkung der Verfügung über Nutzungsrecht an Dritte mit dinglicher Wirkung:
BGH Urt.v. 10.7.86 – I ZR 102/84, MDR 87,117; OLG München Urt.v. 5.4.84 – 6 U 1679/83, GRUR 84, 524

Abweichungen vom Erschöpfungsgrundsatz und Zustimmungspflichten zur Weiterveräußerung

- AGB-mäßig größtenteils unwirksam (h.M.)
- Individualvertraglich in erheblichem Umfang unwirksam (umstr.!)

Lesetip:

- Peter Huppertz, Handel mit Second Hand-Software, CR 2006, 145