

Auswirkungen der jüngsten Judikatur des EuGH auf die Vertragsgestaltung bei Software*

Österr. Literatur (Auswahl): *Bauer/Homar*, Die Bedeutung von Echtheitszertifikaten im Gebrauchtsoftwarehandel, ZTR 2013, 98; *Eidenberger*, Software ohne Gewähr. Wann ist die Qualität von Computer-Software mangelhaft? Sach 2014, 14; *Homar*, Tagungsbericht IP-Day 2012, MR 2012, 304; *A. Kulka*, EuGH zum Handel mit „gebrauchter Software“: Geburtsstunde eines blühenden Geschäftszweigs? ÖBl 2012, 244; *Marko*, Vertragsrechtliche Aspekte des Cloud Computing in Blaha/Marko/Zellhofer/Liebel (Hrsg), Rechtsfragen des Cloud Computing, 15; *Mosing*, Eigentum an Software aus zivilrechtlicher und verfassungsrechtlicher Sicht (2001), abrufbar unter http://www.it-law.at/uploads/tx_publications/mosing-software.pdf (19.05.2014); *Nopp/Hötzendorfer*, Zweitverwertung von C-128/11 (UsedSoft): Die Folgen für andere Gebrauchtmärkte juristisch und ökonomisch betrachtet, in Schweighofer/Kummer/Hötzendorfer (Hrsg), Abstraktion und Applikation (2013) 605; *Schmitt*, Der Fall "UsedSoft" und seine vertrags- und urheberrechtlichen Implikationen, in: Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2013 (2013), 247; *derselbe*, Der Online-Vertrieb von Software nach dem EuGH-Urteil "UsedSoft", MR 2012, 256; *Staudegger*, Rechtsfragen beim Erwerb von IT-Systemen, in: Jahnel/Mader/Staudegger (Hrsg), IT-Recht (2012), 136 ff; *dieselbe*, Zulässigkeit und Grenzen des Handels mit „Gebrauchtsoftware“, jusIT 2012, 127; *Walter*, Entscheidungsanmerkung zu UsedSoft, MR-Int 2012, 40; *Winkelbauer/Geyer*, Der urheberrechtliche Erschöpfungsgrundsatz im Zeitalter der Digitalisierung – Auswirkungen der UsedSoft-Entscheidung des EuGH, ZIR 2014, 93.

Deutsche Literatur (Auswahl):

Zustimmend: Dreier, in: ders./Schulze, UrhG, 4.Aufl.2013, § 69c Rz 24; *Feiler/Schuba*, DSRITB 2012, 351; *Geuer/Wilhelm*, jurisPR-ITR 1/2013, Anm. 3; *Hartmann*, GRURInt 2012, 980; *Hoeren/Försterling*, MMR 2012, 642; *Ohrtmann/Kuß*, BB 2012, 2262, 2264; *Rath/Maiworm*, WRP 2012, 1051; *Schmitt*, MR 2012, 256, 260; *Schneider/Spindler*, CR 2012, 489, 497; im Ergebnis auch *Ohly*, JZ 2013, JZ Jahr 2013 Seite 42, JZ Jahr 2013 Seite 44; *Senftleben*, NJW 2012, NJW Jahr 2012 Seite 2924; umfassend *Grützmaker*, ZGE 2013, 46; aus technischer Sicht mit Hinweisen für die Praxis *Ulmer/Hoppen*, ITRB 2012, 232; zur Schwierigkeit der Umgehung durch andere Vertriebsarten *Stothers*, EIPR 2012, 787;

Kritisch bis strikt ablehnend: Haberstumpf, CR 2012, 561; *Hansen/Wolff-Rojczyk*, GRUR 2012, 909; *Hansen/Libor*, AfP 2012, 447; *Heydn*, MMR 2012, 591; *Jani*, in: FS Wandtke, 2013, 331, 356; *Koch*, ITRB 2013, 9 und 38; *Moritz*, K&R 2012, 456, 458; *Rauer/Ettig*, EWS 2012, 322; *Redecker*, Das Konzept der digitalen Erschöpfung – Urheberrecht für die digitale Welt, CR 2014, 73; *Schack*, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 6.Aufl. 2013, Rz 463 f.; *Rosati*, JIPLP 2012, 786; *Stieper*, ZUM 2012, 668; *Zech*, ZGE 2013, 368, 378 ff.; die Wirkung des Urteils in der Praxis anzweifelnd *Barracough*, Managing Intellectual Property Magazine July/August 2012, 12; rechtsvergleichend *Longdin/Lim*, IIC 2013, 541

Übersicht

1. Einleitung
2. UsedSoft und die Folgen
 - 2.1. UsedSoft-Urteil des EuGH
 - 2.2. UsedSoft-Urteil des BGH
 - 2.3. Meinungsstand in Deutschland
3. Software im österreichischen Rechtsverkehr
 - 3.1. Judikatur
 - 3.2. Rechtsübergang
 - 3.2.1. Software als Sache
 - 3.2.2. Softwareverträge
4. Eigene Stellungnahme – Auswirkungen auf die Softwarevertragsgestaltung
 - 4.1. Lizenzvertragspraxis
 - 4.2. Maßgebliche Unterscheidungskriterien
 - 4.3. Unzulässige Vertragsklauseln beim Softwarekauf
 - 4.3.1. Weiterveräußerungsverbote
 - 4.3.2. Technische Sperren
 - 4.3.3. Offene Fragen
5. Zusammenfassung

* RA Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), gerichtlich beideter Sachverständiger für Urheberfragen aller Art, insbesondere Neue Medien und Webdesign; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

Anhang: Zitierte Rechtsprechung in Leitsätzen

1. EuGH

a) 3.7.2012, C-128/11 – *Used Soft*

Art 4 Abs 2 Software-RL ist dahin auszulegen, dass das Recht auf die Verbreitung der Kopie eines Computerprogramms erschöpft ist, wenn der Inhaber des Urheberrechts, der dem möglicherweise auch gebührenfreien Herunterladen dieser Kopie aus dem Internet auf einen Datenträger zugestimmt hat, gegen Zahlung eines Entgelts, das es ihm ermöglichen soll, eine dem wirtschaftlichen Wert der Kopie des ihm gehörenden Werkes entsprechende Vergütung zu erzielen, auch ein Recht, diese Kopie ohne zeitliche Begrenzung zu nutzen, eingeräumt hat.

b) 2.5.2012, C-406/10, *SAS Institute*

1. Die Funktionalität, die Programmiersprache an sich oder das Dateiformat einer Software genießen keinen urheberrechtlichen Schutz als Computerprogramm nach der Software-RL (RL 91/250/EWG).

2. Die Programmiersprache oder das Dateiformat einer Software können aber nach der Infosoc-RL (RL 2001/29/EG) urheberrechtlich geschützt sein.

3. Ein Benutzerhandbuch kann als Ganzes oder in seinen Teilen Urheberrechtsschutz genießen, sodass deren Vervielfältigung in einem Computerprogramm oder in einer anderen Benutzerdokumentation idR eine Urheberrechtsverletzung bedeutet.

c) 17.4.2008, C-456/06, *Peek & Cloppenburg ./ Cassina*

1 Ein Eingriff in das urheberrechtliche Verbreitungsrecht nach Art 6 Abs 1 WCT bzw. Art 8, 12 WPPT besteht nur bei einer Eigentumsübertragung des Werkstücks. Eine Verbreitung des Originals eines Werks oder eines Vervielfältigungsstücks davon an die Öffentlichkeit auf andere Weise als durch Verkauf liegt demnach nur bei einer sonstigen Übertragung des Eigentums („Veräußerung“) vor.

2. Wenn Art. 4 Abs 1 der Richtlinie 2001/29/EG (Info-RL) in diesem Zusammenhang von einer Verbreitung „durch Verkauf oder auf sonstige Weise“ spricht, ist dieser Begriff im Einklang mit den genannten Verträgen als eine Form der Verbreitung, die mit einer Eigentumsübertragung verbunden sein muss, auszulegen. Dies ergibt sich auch zwingend aus den genannten Regelungen, welche die Erschöpfung des Verbreitungsrechts für das Original oder für Vervielfältigungsstücke eines Werks beim Erstkauf oder bei einer anderen erstmaligen Eigentumsübertragung vorsehen.

3. Weder der bloße Umstand, dass der Öffentlichkeit der Gebrauch von Werkstücken eines urheberrechtlich geschützten Werks ermöglicht wird (hier: Einrichten von Ruhezone mit Designermöbel in einem Textilgeschäft), noch der Umstand, dass diese Werkstücke öffentlich gezeigt werden, ohne dass die Möglichkeit zur Benutzung der Werkstücke eingeräumt wird (Ausstellung eines Werkstücks in einem Schaufenster eines Textilgeschäfts zu Dekorationszwecken), stellen eine Verbreitung IS des Art 4 Abs 1 Info-RL dar. Diese Handlungen können daher auch nicht zu einer Erschöpfung des Rechts führen.

2. BGH

a) 3.2.2011, I ZR 129/08, *UsedSoft I*

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung der Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen (ABl. L 111 vom 5. 5. 2009, S. 16) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist derjenige, der sich auf eine Erschöpfung des Rechts zur Verbreitung der Kopie eines Computerprogramms berufen kann, "rechtmäßiger Erwerber" im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG?

2. Für den Fall, dass die erste Frage bejaht wird: Erschöpft sich das Recht zur Verbreitung der Kopie eines Computerprogramms nach Art. 4 Abs. 2 Halbsatz 1 der Richtlinie 2009/24/EG, wenn der Erwerber die Kopie mit Zustimmung des Rechtsinhabers durch Herunterladen des Programms aus dem Internet auf einen Datenträger angefertigt hat?

3. Für den Fall, dass auch die zweite Frage bejaht wird: Kann sich auch derjenige, der eine "gebrauchte" Softwarelizenz erworben hat, für das Erstellen einer Programmkopie als "rechtmäßiger Erwerber" nach Art. 5 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 2 Halbsatz 1 der Richtlinie 2009/24/EG auf eine Erschöpfung des Rechts zur Verbreitung der vom Ersterwerber mit Zustimmung des Rechtsinhabers durch Herunterladen des Programms aus dem Internet auf einen Datenträger angefertigten Kopie des Computerprogramms berufen, wenn der Ersterwerber seine Programmkopie gelöscht hat oder nicht mehr verwendet?

Amtliche Leitsätze

b) 17.7.2013, I ZR 129/08, UsedSoft II

1. Hat der Inhaber des Urheberrechts dem Herunterladen der Kopie eines Computerprogramms aus dem Internet auf einen Datenträger zugestimmt, sind der zweite oder jeder weitere Erwerber einer Lizenz zur Nutzung dieses Computerprogramms nach § 69d Abs. 1 UrhG zur Vervielfältigung des Programms berechtigt, wenn das Recht zur Verbreitung der Programmkopie erschöpft ist und der Weiterverkauf der Lizenz an den Erwerber mit dem Weiterverkauf der von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers heruntergeladenen Programmkopie verbunden ist.

a) Die Erschöpfung des Verbreitungsrechts setzt voraus, dass der Urheberrechtsinhaber seine Zustimmung gegen Zahlung eines Entgelts erteilt hat, das es ihm ermöglichen soll, einen dem wirtschaftlichen Wert der Kopie seines Werkes entsprechende Vergütung zu erzielen; dass der Urheberrechtsinhaber dem Ersterwerber ein Recht eingeräumt hat, die Kopie ohne zeitliche Begrenzung zu nutzen; dass Verbesserungen und Aktualisierungen, die das vom Nacherwerber heruntergeladene Computerprogramm gegenüber dem vom Ersterwerber heruntergeladenen Computerprogramm aufweist, von einem zwischen dem Urheberrechtsinhaber und dem Ersterwerber abgeschlossenen Wartungsvertrag gedeckt sind; dass der Ersterwerber seine Kopie unbrauchbar gemacht hat.

b) Der Weiterverkauf der von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers heruntergeladenen Programmkopie setzt nicht voraus, dass der Nacherwerber einen Datenträger mit der "erschöpften" Kopie des Computerprogramms erhält; vielmehr reicht es aus, wenn der Nacherwerber die Kopie des Computerprogramms von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers auf seinen Computer herunterlädt.

2. Wer sich darauf beruft, dass die Vervielfältigung eines Computerprogramms nach § 69d Abs. 1 UrhG nicht der Zustimmung des Rechtsinhabers bedarf, trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen dieser Bestimmung erfüllt sind.

3. Das dem Nacherwerber der "erschöpften" Kopie eines Computerprogramms durch § 69d Abs. 1 UrhG vermittelte Recht zu dessen bestimmungsgemäßer Benutzung kann nicht durch vertragliche Bestimmungen ausgeschlossen werden, die dieses Recht dem Ersterwerber vorbehalten.

4. Was zur bestimmungsgemäßen Benutzung des Computerprogramms nach § 69d Abs. 1 UrhG gehört, ergibt sich aus dem zwischen dem Urheberrechtsinhaber und dem Ersterwerber geschlossenen Lizenzvertrag.

Amtliche Leitsätze

3. OGH

a) 8.6.1977, 1 Ob 531/77, Kleincomputer

Bei Kauf eines Kleincomputers mit Standardprogramm ist im Zweifel ein einheitlicher unteilbarer Vertrag über Gerät und Programm anzunehmen; werden Mängel des Programms, die wiederholte Betriebsstörungen zur Folge hatten, bei zahlreichen Verbesserungsversuchen durch den Verkäufer nicht erkannt, kann der Käufer den Mangel als unbehebbar ansehen und Wandlung begehren.

LS SZ 50/85

b) 10.10.1978, 4 Ob 340/78, Festliches Innsbruck

Bei vertraglicher Einräumung von Werknutzungsrechten an einem erst zu schaffenden Werk -

insbesondere auf Grund eines "Wahrnehmungsvertrages" mit einer Verwertungsgesellschaft - entstehen diese Rechte mangels einer abweichenden Vereinbarung mit der Vollendung des Werkes, ohne dass es noch einer besonderen rechtsbegründenden Handlung des Urhebers - etwa der Übergabe eines Werkstücks an den Beteiligten - bedürfte; für eine Unterscheidung zwischen (schuldrechtlichem) Verpflichtungsgeschäft und (dinglichen) Verfügungsgeschäft (§ 380 ABGB) ist im Bereich des Urheberrechts kein Raum.

LS RIS-Justiz RS0038797

c) 14.10.1997, 5 Ob 504/96, EDV-Vertrag

Verträge über Überlassung von Computersoftware sind Kauf beweglicher Sache, Eigentumsübertragung des Datenträgers, Fristlauf der Gewährleistung ab Erkennbarkeit des Mangels nicht vor vollständiger Ablieferung (Einschulung) im Falle der Zusicherung eine Eigenschaft, teilbarer Erfüllungsanspruch des Software und Hardwarekaufes; kein Wegfall der Geschäftsgrundlage bei fehlerhafter Datenkonvertierung.

RIDA-LS: 0060450

d) 10.4.1991, 2 Ob 625/90, Protokollkonverter

Eine von den Parteien gewollte Unteilbarkeit der Leistung ist dann anzunehmen, wenn Hardware und Individualanwendungssoftware, die vom Anbieter der Hardware speziell für die Bedürfnisse des Erwerbers adaptiert oder gar erst entwickelt wird, Gegenstand der Leistung sind. Der Käufer will bei einer solchen Leistung, die hinsichtlich der Software typisch werkvertragliche Elemente aufweist, die Hardware für den Verkäufer erkennbar nur dann, wenn die gerade für ihn "maßgeschneiderte" und auf die Hardware abgestimmte Software funktioniert.

LS RIS-Justiz RS0018411

e) 3.8.2005, 9 Ob 81/04h, Therapiesoftware

1. Der Vertrag über die Lieferung einer bislang nicht existierenden, exakt auf die Bedürfnisse des Erwerbers zugeschnittenen „Individualsoftware“ ist nach bürgerlich-rechtlicher Qualifizierung als Werkvertrag anzusehen.

2. Der Vertrag über die Herstellung und Lieferung von Individualsoftware allein ist kein Werklieferungsvertrag im Sinn des § 381 Abs 2 HGB, der die Rüge- und Untersuchungsobliegenheit des § 377 Abs 1 HGB auslösen könnte.

3. Die Ausfolgung des Quellcodes ist nicht unverzichtbarer Bestandteil des Softwareerstellungsvertrags. Ob aus dem Vertrag die Überlassung des Quellcodes geschuldet wird, hängt primär von der getroffenen Vereinbarung ab; bei deren Fehlen ist die Frage einer Herausgabepflicht des Herstellers durch eine am Zweck des Vertrags orientierte Auslegung zu klären. Die zu erstellende Software zum Verkauf und zur Lizenzierung an in- und ausländische Ärzte und Sportwissenschaftler (hier: im Wege eines Franchise-Systems) zu verwenden, reicht für eine Herausgabepflichtung des Werkunternehmers am Sourcecode nicht hin.

4. Der Umstand, dass über Hardware- und Softwareleistungen verschiedene Verträge geschlossen wurden, schließt die Annahme eines als rechtliche Einheit zu wertenden Geschäftes nicht aus. Mangels ausdrücklicher Erklärungen der Parteien zur Frage, ob die äußerlich getrennten Verträge sachlich eine Einheit bilden sollen, ist durch Auslegung zu ermitteln, ob ein derartiger Wille der Parteien angenommen werden kann. Dabei genügt es, wenn die Leistung für einen Vertragspartner unteilbar ist, und dies dem anderen erkennbar ist.

5. Nach Übergabe und erfolgter Annahme der Leistung können keine Ansprüche nach § 918 ABGB, sondern allenfalls Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden. Dabei kommt es insbesondere darauf an, dass der Gläubiger die mangelhafte Sache als Erfüllung angenommen hat. Gewährleistungsrecht greift ein, wenn der Vertrag in das Erfüllungsstadium getreten ist, wozu es regelmäßig der vorbehaltlosen Entgegennahme der vom Schuldner als Vertragserfüllung angebotenen Leistung bedarf.

f) 23.10.2012, 5 Ob 111/12b, *Spezialsoftware*

Bedarf die vom IT-Dienstleister angebotene Standardsoftware umfangreicher Anpassungen für die Zwecke des Einsatzes beim Auftraggeber, liegt bei Zusage eines Erfolges ein Werkvertrag vor, selbst wenn die Parteien nicht die Herstellung einer Spezialsoftware vereinbart haben.

RIDA-LS: 0262322

g) 23.5.2000, 4 Ob 30/00s, *Handwerkerpaket Win 2.3*

Wird angemessen berücksichtigt, dass im Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit Softwareüberlassungsverträge bzw Softwarenutzungsverträgen der Rechtsbegriff "Kauf(vertrag)" in aller Regel vermieden und durch zahlreiche andere, teils unbenannte und nicht sehr kennzeichnende Vertragsbezeichnungen (Nutzungsüberlassung, Nutzungskauf, Lizenzvertrag ua) "ersetzt" wird, dass jedoch bei wirtschaftlicher Betrachtung des Geschäftsfalles dem Erwerber die zeitlich unbegrenzte Verfügungsmacht über das "Werkstück" (die Computerprogrammkopie bzw -Diskette) eingeräumt wird, dann muss bei gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung des § 16 Abs 3 UrhG eine derartige Softwareüberlassung, bei der das in der Software zum Ausdruck gelangte Computerprogramm als dessen "Vervielfältigungsstück, Kopie" also gleich einem Werkstück im Sinne des § 16 UrhG enthalten ist, durchaus als "Sachkauf" beurteilt werden.

LS RIS-Justiz RS0113876

h) 13.9.1999, 4 Ob 151/99f, *Roll up*

Das ausschließliche Recht der Klägerin, den Werbefilm zu verbreiten (wozu auch die öffentliche Aufführung zu Werbezwecken gehört), findet aber dann seine Grenze, wenn und soweit die Klägerin einzelne Exemplare dieses Films im In- oder Ausland durch Eigentumsübertragung in Verkehr gebracht hat (§ 16 Abs 3 UrhG). Ihr Vorbenutzungsrecht erlischt an jenen Exemplaren, an denen Dritte zulässigerweise Eigentum erworben haben, wobei § 16 Abs 3 UrhG den Grundsatz einer europaweiten Erschöpfung normiert.

i) 24.11.2010, 9 Ob 76/10g, *Microsoft Österreich*

Anlässlich der Installation von Microsoft-Produkten wird zwischen dem Erwerber und Microsoft Corporation/USA ein Lizenzvertrag geschlossen. Eine auf die unbeschränkte und unbefristete Verwendung von Software gerichtete Parteienvereinbarung ist als Kaufvertrag zu qualifizieren, wenn die Eigentumsübertragung dem Willen der Parteien entspricht.

RIDA-LS: 241150

j) 11.05.2012, 4 Ob 85/12x, *Erschöpfungsgrundsatz*

Das Übertragen des Eigentums an einzelnen Werkstücken führt nach § 16 Abs 3 UrhG nur zur Erschöpfung des insofern bestehenden Verbreitungsrechts, nicht aber zum Erlöschen anderer Verwertungsrechte.

RIDA-LS: 0261543

k) 16.01.2007, 4 Ob 198/06f, *Internet-Gebrauchtwagenbörse*

Computerprogramme sind Werke der Literatur, wenn sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung des Urhebers sind und genießen sohin urheberrechtlichen Schutz.

RIDA-LS: 0180480