

Lizenzen in der Insolvenz

Prof. Dr. Louis Pahlow

Lizenzen = Nutzungsrechte am Geistigen Eigentum, d.h.

- Gewerbliche Schutzrechte
- Urheberrechte
- Know-how
- verwandte Schutzrechte

vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. g) VO (EG) Nr. 772/2004
(GruppenfreistellungsVO Technologietransfer)

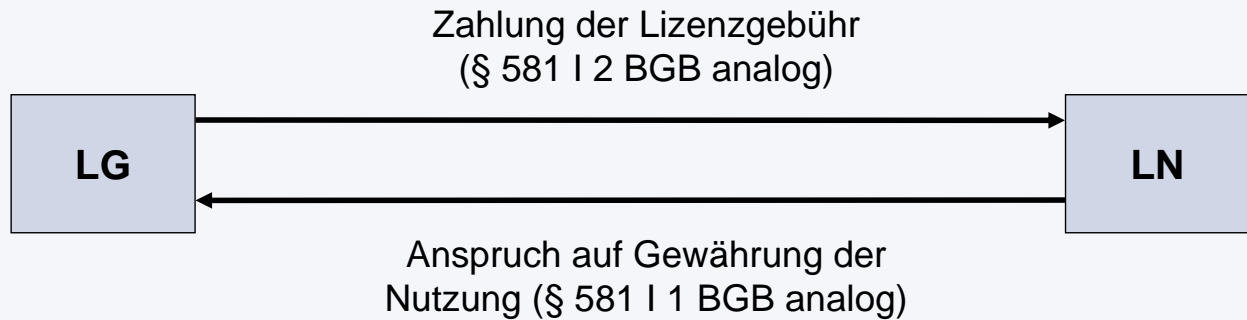
Lizenzarten

- ▶ **nicht ausschließliche (einfache) Lizenz:** LG behält sich das Recht vor, weitere (auch identische) Lizenzen an Dritte zu vergeben.
- ▶ **ausschließliche Lizenz:** LN ist allein (!) in dem vereinbarten Umfang Nutzungsberechtigt.
- ▶ **Alleinlizenz:** LN ist allein neben dem LG in dem vereinbarten Umfang Nutzungsberechtigt.
- ▶ **negative Lizenz:** Der Schutzrechtsinhaber verzichtet gegenüber einem anderen lediglich auf die Geltendmachung seiner Schutzansprüche.

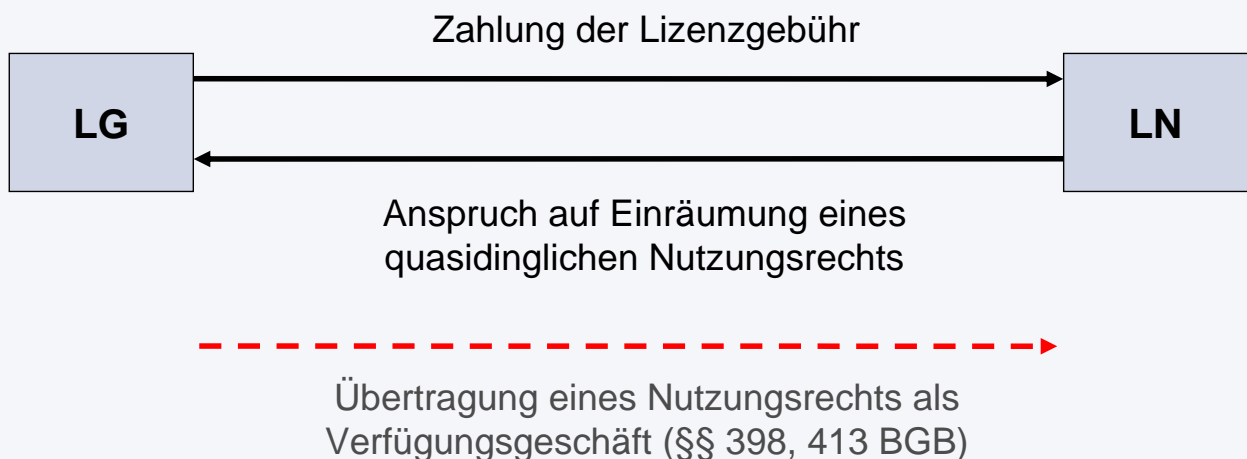
Rechtscharakter je nach Schutzrecht unterschiedlich:

Schutzrecht	einfache L.	ausschl. L.
Patentrecht	schuldr. (hM)	quasidinglich (hM)
Markenrecht	schuldr./quasidinglich (str.), aber § 30 III MarkenG!	quasidingl. (hM), aber § 30 III MarkenG!
Urheberrecht	schuldr./quasidinglich (str.)	quasidinglich (hM)

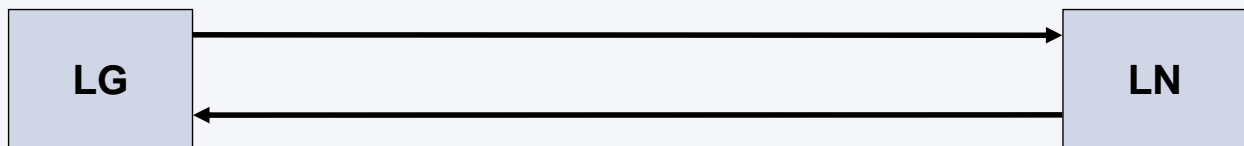
Die Hauptleistungspflichten beim Lizenzvertrag (einfache Patentlizenz):



Die Hauptleistungspflichten beim Lizenzvertrag (ausschl. Patentlizenz):



Sonstige Leistungspflichten beim Lizenzvertrag:



- Aufrechterhaltungspflicht
- Verteidigungspflicht
- Lizenzierungspflicht von Verbesserungserfindungen

- Ausübungspflicht?
- Nichtangriffspflicht?
- Verteidigungspflicht
- Austausch von Verbesserungserfindungen

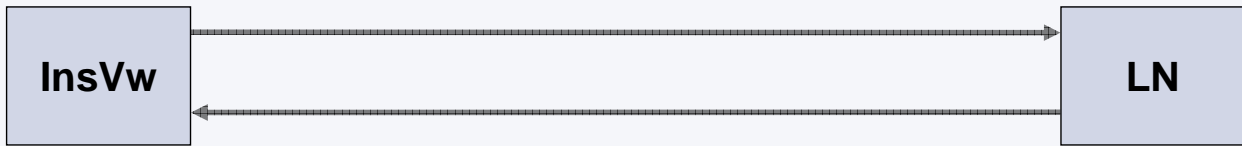
Insolvenz des Lizenzgebers (einfache Patentlizenz):



Lizenzvertrag unterfällt als gegenseitiger Vertrag den §§ 103 ff. InsO.
Lehnt der Insolvenzverwalter die Erfüllung ab, dann ergibt sich:

- Erfüllungsansprüche aus dem Lizenzvertrag sind nicht durchsetzbar (BGH NZI 2002, 375 ff.); der Anspruch auf Nutzungsgewährung (§ 581 I 1 BGB analog) wandelt sich in einen Schadensersatzanspruch um.
- Folge: Nutzung durch den LN ab Erfüllungsablehnung nicht mehr möglich!

Insolvenz des Lizenzgebers (ausschließliche Patentlizenz):



Lizenzvertrag unterfällt als gegenseitiger Vertrag den §§ 103 ff. InsO.
Lehnt der Insolvenzverwalter die Erfüllung ab, dann ergibt sich:

- ›Erfüllungsansprüche aus dem Lizenzvertrag sind nicht durchsetzbar (BGH NZI 2002, 375 ff.)
- ›LN ist Inhaber eines quasidinglichen Nutzungsrechts am Schutzrecht, das ggf. ein Aussonderungsrecht gem. § 47 S. 1 InsO begründet.
- ›Aber: Sonstige Leistungspflichten aus dem Lizenzvertrag (z.B. Aufrechterhaltungspflicht des LG) nicht mehr durchsetzbar

Unterschiedliche Ansätze zur Stärkung der Lizenz in der Insolvenz:

1. Lehre von der „Doppeltreuhand“ (Bork, NZI 1999, 103 ff.)

Neben dem LN wird ein Treuhänder eingeschaltet, dem ein (quasidingliches) Nutzungsrecht übertragen wird. In der Insolvenz des LG dient das treuhänderische Nutzungsrecht als Sicherheit für den entstandenen Schadensersatzanspruch des LN.

2. Lizenzsicherungsnießbrauch (Berger, GRUR 2004, 20 ff.)

Die Lizenz wird durch einen Sicherungsnießbrauch am Schutzrecht insolvenzfest „verdinglicht“. Im Fall des § 103 II 1 InsO (sog. Sicherungsfall) kann der LN die Befugnisse aus dem Sicherungsnießbrauch „aktualisieren“ und die weitere Nutzung (allein) auf den Nießbrauch stützen.

Aber: Im Urheberrecht gem. § 29 I UrhG, § 1069 II BGB nicht möglich, da Urheberrecht nicht übertragbar!

3. Pfandrecht oder Sicherungsübertragung (z.B. Koehler/Ludwig, WRP 2006, 1342 ff.)

Einräumung eines Pfandrechts am Schutzrecht oder die Sicherungsübertragung des Schutzrechts zwecks Sicherung eines möglichen Schadensersatzanspruchs im Falle des § 103 II 1 InsO.

Eine wie auch immer vollzogene „Verdinglichung“ führt bei nicht ausschließlichen Lizenzen bei einer Vielzahl von LN zu weiteren Rechtsfragen und Problemen unter den LN.

4. § 108 InsO analog (z.B. Fezer, WRP 2004, 793 ff., 799 ff.)

Da § 108 InsO auch Pachtverträge umfasst, sollte die Bestimmung entsprechend auch auf pachtähnliche Lizenzverträge angewendet werden.

Aber: Wortlaut des § 108 InsO!

Der BGH ist einer analogen Anwendung des § 108 InsO nicht gefolgt (BGH NJW 2006, 915 ff.):

„Da [...] kein unbewegliches Vermögen betroffen ist, eröffnen derartige Nutzungsverträge nach übereinstimmender Auffassung [...] für den Insolvenzverwalter eines jeden der Beteiligten ein Wahlrecht nach § 103 InsO [...]“

Vertragliche Lösung: Kündigungsklausel (BGH NJW 2006, 915 ff.)

- ▶ Kündigungsklausel mit aufschiebend bedingter Rechtsübertragung (vgl. § 161 I 2 BGB).
- ▶ Aber Konflikt mit § 119 InsO?

BGH NJW 2006, 917: „Die Kündigungsbefugnis knüpfte nicht an die Ausübung des Wahlrechts aus § 103 InsO an. Kündigungsgrund war vielmehr das Vorliegen von Tatsachen, auf Grund derer die Fortsetzung des Vertrags unzumutbar war.“

Reformvorschlag der Bundesregierung: § 108a RegE-InsO

Ein vom Schuldner als Lizenzgeber abgeschlossener Lizenzvertrag über ein Recht am geistigen Eigentum besteht mit Wirkung für die Insolvenzmasse fort.

Dies gilt für vertragliche Nebenpflichten nur in dem Umfang, als deren Erfüllung zwingend geboten ist, um dem Lizenznehmer eine Nutzung des geschützten Rechts zu ermöglichen.

Besteht zwischen der im Lizenzvertrag vereinbarten Vergütung und einer marktgerechten Vergütung ein auffälliges Missverhältnis, so kann der Insolvenzverwalter eine Anpassung der Vergütung verlangen; in diesem Fall kann der Lizenznehmer den Vertrag fristlos kündigen.

Hauptkritikpunkte gegen § 108a RegE-InsO:

- ▶ Insolvenzfest ist die Lizenz nur bei Insolvenz des Lizenzgebers; unklar bleibt weiterhin das Problem der sog. Lizenzketten (vgl. § 32a II 1 UrhG)
- ▶ Abgrenzungsprobleme hinsichtlich „vertraglicher Nebenpflichten“, deren Erfüllung „zwingend geboten“ ist, und Hauptleistungspflichten
- ▶ Vertragsanpassung bei „auffälligem Mißverhältnis“: Gefahr der Umgehung der Anfechtungsbefugnisse nach §§ 129 ff. InsO; im Übrigen § 313 BGB!

Vielen Dank!