

Deutsche Vereinigung
für gewerblichen
Rechtsschutz
und Urheberrecht e.V.

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Konrad-Adenauer-Ufer 11 • RheinAtrium • 50668 Köln

Herrn Ministerialdirigent
Dr. Hubert Weis
Bundesministerium der Justiz
Mohrenstraße 37
10117 Berlin

Der Generalsekretär

Konrad-Adenauer-Ufer 11
RheinAtrium
50668 Köln

Telefon (0221) 650 65-151
Telefax (0221) 650 65-205
e-mail: office@grur.de
www.grur.de

Montag, 19. November 2007

**Stellungnahme der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht e.V. GRUR zur Frage der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen
Entwurf eines § 108a InsO**

Sehr geehrter Herr Dr. Weis,

Die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR) ist eine wissenschaftliche Vereinigung, deren satzungsgemäßer Zweck die wissenschaftliche Fortbildung des gewerblichen Rechtsschutzes und die Unterstützung der Organe der Gesetzgebung und Ministerien in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts ist. Ihr gehören Vertreter aller am gewerblichen Rechtsschutz und am Urheberrecht interessierten Berufsgruppen an, Rechtsanwälte, Richter, Professoren, Beamte der Spezialbehörden und der mit den einschlägigen Fragen befassten Ministerien und Unternehmensvertreter. In dieser Eigenschaft nimmt die GRUR zu dem in Art. 1 Nr. 12 des Regierungsentwurfes eines Gesetzes zur Entschuldung mittelloser Personen, zur Stärkung der Gläubigerrechte sowie zur Regelung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen vom 22.08.2007 enthaltenen neuen § 108a InsO wie folgt Stellung:

I. Grundsätzliche Bemerkungen

1. Wortlaut des Gesetzesvorschlags eines § 108a InsO

Der uns vorliegende Entwurf hat folgenden Wortlaut:

§ 108a Schuldner als Lizenzgeber

„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.“

2. Vorzüge einer „großen“ Lösung

Die GRUR unterstützt das Tätigwerden des Gesetzgebers mit dem Ziel, Lizenzen an Immaterialgüterrechten in Zukunft (wieder) insolvenzfest auszugestalten. Der vorgeschlagene § 108a InsO regelt freilich (allein) das insolvenzrechtliche Schicksal des Lizenzvertrages und stellt damit nur eine „kleine“ Lösung der anstehenden Problematik dar. Aus der Sicht der GRUR wäre jedoch einer „großen“ Lösung der Vorzug zu geben, die darin besteht, das Problem der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen in erster Linie im materiellen Recht zu lösen. Dies entspräche der auch sonst anzutreffenden Aufgabenverteilung zwischen materiellem Recht und Insolvenzrecht: Regelmäßig werden materiellrechtlich insolvenzfest normierte Rechte (bedingte Verfügungen, insbesondere Eigentumsvorbehalt; Vormerkung; dingliche Sicherungsrechte) im Insolvenzrecht allenfalls verfahrensrechtlich modifiziert. Ein entsprechender materiellrechtlicher „Unterbau“ fehlt bei Lizenzen vollständig. Eine „große“ Lösung hätte insbesondere den Vorzug, dass man auf diesem Wege den mannigfachen Besonderheiten der einzelnen Schutzrechte des geistigen Eigentums besser gerecht

werden und die Insolvenzbständigkeit zugleich mit anderen „dinglichen“ bzw. „absoluten“ Wirkungen der Lizenz (einfache/ausschließliche Lizenz, Trennungs- und Abstraktionsprinzip, Sukzessionsschutz, Klagerechte) abstimmen könnte. Die Insolvenzfestigkeit von Lizenzen wäre danach in den jeweiligen Schutzgesetzen (Patentgesetz, Markengesetz, Urhebergesetz usw.) zu regeln; denkbar ist es, die Frage mittelfristig in einem „allgemeinen Teil der Rechte des geistigen Eigentums“ zu normieren (vgl. dazu den Vorschlag von *Hans-Jürgen Ahrens*, GRUR 2006, 617, 623), sodass auch Lizenzen an Gegenständen erfasst werden, die materiellrechtlich kaum geregelt sind (beispielsweise Know-how).

3. Für Insolvenzfestigkeit der Lizenz sprechende Gründe

Die GRUR begrüßt die Zielsetzung des Gesetzentwurfs, Lizenzen in der Insolvenz des Lizenzgebers wieder insolvenzfester zu gestalten. Hierfür sprechen insbesondere folgende Gründe:

- Bis zum Inkrafttreten der InsO im Jahre 1999 fielen Lizenzverträge als pachtähnliche Verträge unter § 21 KO und waren daher dem Wahlrecht des Konkursverwalters entzogen. § 108 Abs. 1 Satz 1 InsO erfasst nur Miet- und Pachtverträge über unbewegliche Gegenstände und damit Lizenzverträge nicht. Die Folge ist, dass Lizenzverträge dem Wahlrecht des Verwalters nach § 103 InsO unterfallen. Die Auswirkungen der Beschränkung des § 108 Abs. 1 Satz 1 InsO auf Immobilien für Lizenzverträge war im Gesetzgebungsverfahren nicht bedacht worden.
- Die derzeitige eher zufällig entstandene Rechtslage ist unbefriedigend und erweist sich als Investitions- und Innovationshemmnis. Oftmals haben Lizenznehmer erhebliche Investitionen in die Nutzung und Weiterentwicklung des lizenzierten Rechts vorgenommen, die sich nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Lizenzgebers als verloren erweisen. Lehnt der Verwalter die Erfüllung des Lizenzvertrags ab, kann er dem Lizenznehmer

die Nutzung des vormals lizenzierten Immaterialgüterrechts untersagen und die Lizenz seinerseits nochmals (zu einem höheren Entgelt) vergeben.

- Der geplante § 108a InsO bringt die Interessen des Schuldners als Lizenzgebers, des Lizenznehmers und der Insolvenzgläubiger in einen angemessenen Ausgleich. Der Lizenznehmer gewinnt Investitionssicherheit, denn er kann sich auf den Fortbestand der Lizenz trotz der Insolvenz des Lizenzgebers verlassen. Die Insolvenzmasse geht keineswegs leer aus, da sie weiterhin vom Lizenznehmer die Lizenzgebühren erhält.
- Der vorgeschlagene § 108a InsO steht in Einklang mit der Rechtslage in anderen europäischen Staaten, ferner entspricht die Regelung der Rechtslage in den USA und Japan und liegt auf der Linie der UNCITRAL-Empfehlung.

4. Vorgetragene Bedenken nicht stichhaltig

Die GRUR hält die gegen den Gesetzentwurf vorgebrachten Bedenken letztlich nicht für durchschlagend:

- In der Diskussion über § 108a InsO-E wird vorgetragen, die geplante Regelung verstoße gegen den insolvenzrechtlichen Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung (*Frege/Leithaus*, NZI Editorial Heft 10, Seite V). Dieser Einwand ist letztlich nicht stichhaltig. Der Grundsatz der „par conditio creditorum“ als gesetzgeberisches Leitprinzip ist für maßvolle und gut begründete Durchbrechungen offen (*Stürner*, NZI 2005, 597, 598). Insbesondere das rechtshistorisch gesehen noch sehr junge Rechtsgebiet des geistigen Eigentums ist derzeit noch nicht vollauf mit den übrigen Rechtsmaterien harmonisiert. Ohnehin sollte ein Lizenznehmer, der bereits Inhaber des Lizenzrechts ist, nicht ohne weiteres mit einem insolvenzrechtlichen Forderungsgläubiger gleichgesetzt werden. Bei § 108a InsO-E geht es, ähnlich wie bei § 108 InsO,

weniger um die Frage der Gläubigergleichbehandlung als vielmehr um die Problematik des Fortbestands von Dauerschuldverhältnissen.

- Gegen die vorgeschlagene Regelung in § 108a InsO-E spricht ferner nicht die vom Bundesrat in seiner Stellungnahme (BRat-Drs. 600/07 vom 12.10.2007, S. 3) zu Bedenken gegebene lange Dauer bis zum Abschluss des Insolvenzverfahrens: Zwar können Miet- oder Pachtverträge über unbewegliche Gegenstände (§ 108 Abs. 1 Satz 1 InsO) regelmäßig vom Verwalter gekündigt werden; insbesondere im gewerblichen Bereich werden freilich auch langjährige unkündbare Verträge geschlossen. Ein entsprechendes ordentliches Kündigungsrecht fehlt bei auf Jahre angelegten Lizenzverträgen. Als Alternative steht dem Verwalter in der Insolvenz des Lizenzgebers indes die Möglichkeit zu, das lizenzierte Recht im Rahmen der Verwertung zu übertragen und das Lizenzverhältnis damit für die Insolvenzmasse zu beenden. Überdies ist § 108a InsO-E nicht die Ursache für die Problematik einer überlangen Dauer des Insolvenzverfahrens: Fällt die Lizenz wie nach der derzeit geltenden Rechtslage an die Masse zurück, muss der Verwalter das immaterielle Gut verwerten und dazu ebenfalls möglicherweise langdauernde Lizenzverträge abschließen, falls eine Vollübertragung aus rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommt.

II. Zu den Bestimmungen des § 108a InsO-E im einzelnen

Die GRUR stimmt § 108a InsO-E nicht nur in der Zielrichtung, sondern grundsätzlich auch in der Ausgestaltung zu. Unabhängig davon schlägt die GRUR punktuelle Modifikationen vor (unter 1-3). Überdies sieht die GRUR einen ergänzenden Regelungs- oder zumindest Klarstellungsbedarf (unter 4-6).

1. Modifikationen des § 108a Satz 1 InsO-E (Fortbestand Lizenz)

a) Der Text des vorgeschlagenen § 108a Satz 1 InsO spricht dogmatisch nicht ganz korrekt von einem „... Lizenzvertrag über ein Recht am geistigen Eigentum ...“. Ein Lizenzvertrag bezieht sich jedoch (nur) auf das geistige Eigentum, dessen Nutzung er gestattet, nicht auf ein davon zu unterscheidendes „Recht“ am geistigen Eigentum.

Die GRUR schlägt daher folgende vereinfachte Fassung des Satzes 1 vor:

„Ein vom Schuldner als Lizenzgeber geschlossener Lizenzvertrag besteht mit Wirkung für die Insolvenzmasse fort.“

Der GRUR-Vorschlag greift den auch vom Regierungsentwurf verwendeten Begriff des Lizenzvertrags auf, obgleich die exakte Bedeutung dieses Begriffs durch Rechtsprechung und Wissenschaft bislang nicht abschließend geklärt worden ist. Wesentliches Merkmal eines Lizenzvertrags ist, dass der Lizenzgeber dem Lizenznehmer die Befugnis einräumt, ein immaterielles Gut zu nutzen. Klarstellend sollte in der Gesetzesbegründung allerdings hervorgehoben werden, dass sich ein Lizenzvertrag auf geistiges Eigentum bezieht, und dass der Begriff des geistigen Eigentums gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte, Know-how und vergleichbare Rechte umfasst. Um Missverständnissen vorzubeugen, sollte ferner betont werden, dass mit dem insolvenzrechtlichen Begriff „Lizenzvertrag“ in § 108a InsO nicht die schuldrechtliche Qualifikation von Nutzungsbefugnissen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums präjudiziert wird. „Lizenzvertrag“ im Sinne des § 108a InsO ist zu verstehen als ein Sammelbegriff für Nutzungsvereinbarungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums; eine gesetzgeberische Stellungnahme zum Streit um die Einordnung des Lizenzvertrags als Vertragstyp ist damit nicht verbunden. Der Begriff Lizenzvertrag gibt damit der Rechtsprechung den nötigen Spielraum, auch solche Verträge für insolvenzfest zu halten, die wie Softwareüberlassungsverträge neben der eigentlichen Lizenzierung zusätzliche Komponenten (Pflege, Fortentwicklung, Schulung usw.) enthalten und bei denen die Lizenzerteilung wirtschaftlich keineswegs im Vordergrund stehen mag.

2. Modifikationen des § 108a Satz 2 InsO-E (Pflichtenerhalt)

§ 108a Satz 1 InsO zielt ab auf die Erhaltung der Lizenz, indem er den Lizenzvertrag dem Wahlrecht des Verwalters entzieht. Im Interesse der Insolvenzgläubiger muss der Fortbestand des Lizenzvertrags freilich auf das zur Erhaltung der Lizenz und der Ausübung der damit verbundenen Befugnisse auf das erforderliche Maß beschränkt werden. Daher ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass § 108a Satz 2 InsO jedenfalls Nebenpflichten dem Wahlrecht unterwirft und damit dem Verwalter die Möglichkeit gibt, im Interesse der Masse die günstigste Lösung zu wählen. Allerdings sollte die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenpflichten aufgegeben werden und der „wahlrechtsfeste“ Pflichtenkreis an den Ausübungsbefugnissen des Lizenznehmers ausgerichtet werden.

Die GRUR schlägt daher folgende Fassung des Satzes 2 vor:

„Das gilt für vertragliche Pflichten nur in dem Umfang, der erforderlich ist, um dem Lizenznehmer die Ausübung der durch die Lizenz eingeräumten Befugnisse zu ermöglichen.“

Die vorgeschlagene Fassung entbindet den Rechtsanwender von der Abgrenzung zwischen Haupt- und Nebenpflichten im Lizenzvertrag. Abweichend vom Entwurf des § 108a InsO ist die vorgeschlagene Fassung im zweiten Halbsatz auf die Ausübung der durch die Lizenz eingeräumten Befugnisse ausgerichtet. Eine generelle Regelung verbietet sich. Beispielsweise mag der Herausgabeanspruch des Quellcodes bei Nutzungsrechten an Computerprogrammen in manchen Fällen zur Nutzung des Computerprogramms erforderlich sein, in anderen Fällen jedoch nicht. Die vorgeschlagene Fassung eröffnet den nötigen Spielraum, den mannigfachen Typen von Lizenzverträgen und Immaterialgüterrechten flexibel Rechnung tragen zu können. Zugleich ergeben sich Ansätze für eine Lösung im Verhandlungswege zwischen Verwalter und Lizenznehmer.

3. Stellungnahme zu § 108a Satz 3 InsO (Entgeltanpassung)

Die GRUR versteht den vorgeschlagenen § 108a Satz 3 InsO als den Versuch, der Insolvenzmasse als Ausgleich für die durch den Fortbestand der Lizenz auferlegten Nachteile in außergewöhnlichen Fällen eine Verbesserung der Lizenzvergütung zu ermöglichen. Satz 3 mildert damit die Folgen des Satzes 1 ab und verhindert, dass eine vor Verfahrenseröffnung über die Maßen billig erworbene Lizenz zu Lasten der übrigen Gläubiger weiter genutzt werden kann, ohne dass der Insolvenzmasse entsprechende Zahlungen zufließen. Insofern liegt die Regelung auf der Linie eines angemessenen Interessenausgleichs.

Die GRUR gibt allerdings zu Bedenken, dass damit eine systemwidrige und insolvenzrechtlich singuläre Entgeltkontrolle ermöglicht wird. Das wirft die auch vor dem Hintergrund von Art. 3 GG brisante Frage auf, weshalb bei anderen insolvenzfesten Verträgen (§ 108 Abs. 1 Satz 1 InsO) eine solche Entgeltkorrektur nicht vorgesehen ist. Dem Verwalter eröffnet sich die Möglichkeit, die von den Parteien im Lizenzvertrag lange vor der Insolvenz getroffene Risikoverteilung nachträglich zu korrigieren. Überdies sind die Tatbestandsmerkmale des § 108a Satz 3 InsO-E kaum justiziabel, und der Zeitpunkt für die Beurteilung des Missverhältnisses ist unklar. Offen ist ferner, ob der Verwalter auch dann nach § 108a Satz 3 InsO-E vorgehen kann, wenn er sich für die Durchführung des gesamten Vertrags entschieden hat. Zu bedenken ist schließlich, dass den Verwalter zu Lasten der Masse ohnehin nur noch die Pflichten nach § 108a Satz 2 InsO treffen. Im Übrigen hat sich die in § 32 UrhG vorgesehene Vertragsanpassung nicht bewährt und nur zu langwierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen geführt. Im Grunde ist § 108a Satz 3 InsO eine Ausprägung der Störung der Geschäftsgrundlage; § 313 BGB gilt indes ohnehin für Lizenzverträge auch nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

4. Problem der Lizenzkette

Wie der Bundesrat in seiner Stellungnahme zu Recht hervorhebt, ist zweifelhaft, ob der vorgeschlagene § 108a InsO-E das Problem der Lizenzketten angemessen bewältigt. Eine (zweigliedrige) Lizenzkette liegt vor, wenn ein Oberlizenznehmer zugleich als Unterlizenzgeber für eine Unterlizenz auftritt. An der Insolvenzfestigkeit einer Unterlizenz besteht dasselbe Interesse wie am Fortbestand von Hauptlizenzen. Allerdings wird die Unterlizenz in § 108a InsO-E nicht geregelt, da der Anwendungsbereich der Bestimmung ausschließlich die Insolvenz des Lizenzgebers umfasst. Zwar kann der Verwalter in der Insolvenz des Unterlizenzgebers nach § 108a Satz 1 InsO-E das Wahlrecht gegenüber dem Unterlizenznehmer nicht ausüben und damit die Unterlizenz unmittelbar nicht in Gefahr bringen. § 108a Satz 1 InsO-E verhindert aber nicht, dass der Verwalter die Erfüllung des Oberlizenzvertrags ablehnt, denn insofern ist der Schuldner Lizenznehmer. Die Folge der Erfüllungsablehnung des Oberlizenzvertrags ist, dass nach weit verbreiteter Meinung die Hauptlizenz und als davon abgeleitetes Recht auch die Unterlizenz erlöschen. Es besteht danach die Gefahr, dass Lizenzketten auch nach Inkrafttreten des § 108a RegE-InsO weiterhin insolvenzanfällig bleiben.

Zur Lösung des Problems der Insolvenzfestigkeit der Lizenzketten lassen sich verschiedene Modelle aufgreifen:

- § 108a InsO-E könnte um einen Absatz 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt werden:

„Ein vom Schuldner als Lizenznehmer abgeschlossener Lizenzvertrag besteht mit Wirkung für die Insolvenzmasse fort, soweit dies erforderlich ist, um vom Schuldner erteilte Unterlizenzen nicht zu beeinträchtigen.“

- Möglich wäre auch folgende Fassung:

„Eine vom Lizenznehmer als Schuldner erteilte Unterlizenz gilt als fortbestehend, auch wenn der Verwalter die Erfüllung des Oberlizenzvertrags ablehnt.“

- Denkbar ist auch eine gesetzliche Übertragung der Unterlizenz bzw. des Unterlizenzvertrags auf den Oberlizenzgeber.

„Lehnt der Verwalter in der Insolvenz des Lizenznehmers die Erfüllung eines vom Schuldner geschlossenen Unterlizenzvertrags ab, tritt der Oberlizenzgeber in den Unterlizenzvertrag ein.“

Vorzugswürdig ist allerdings die Lösung der Problematik der Lizenzkette im Rahmen des § 108a Satz 2 InsO. Der Verwalter darf die Erfüllung des Hauptlizenzvertrags nicht ablehnen, soweit dadurch die vom Schuldner erteilte Unterlizenz ihre Grundlage verliert. Es sollte allerdings in der Begründung zu § 108a Satz 2 InsO klargestellt werden, dass der Verwalter in der Insolvenz des Lizenznehmers die Erfüllung des Oberlizenzvertrags nicht ablehnen darf, falls dadurch Unterlizenznehmer beeinträchtigt werden. Die Zurückhaltung des Gesetzgebers in der Frage der Insolvenzfestigkeit von Unterlizenzen würde es der Rechtsprechung ermöglichen, die Frage der dinglichen Wirkung der Lizenz und eines Sukzessionsschutzes beim Wegfall der Oberlizenz im Gesamtzusammenhang mit anderen Störungen des Oberlizenzvertrags zu klären.

5. Problem des § 36 VerlG

Für den Bereich des Verlagsrechts regelt § 36 VerlG insolvenzrechtliche Fragen. § 36 VerlG müsste entweder gestrichen oder aber anderweit mit § 108a InsO-E harmonisiert werden. Zu empfehlen ist auch eine Regelung nach dem Vorbild des Art. 392 Abs. 3 des Schweizer Obligationenrechts.

6. Sonstiges

- Die GRUR geht davon aus, dass lizenzvertragliche Gestaltungen, wie sie beispielsweise von BGH GRUR 2006, 435 für Softwareverträge anerkannt

worden sind, weiterhin wirksam sein werden.

- Regelungsbedürftig erscheint neben der Insolvenz des Lizenzgebers auch der Fall der Insolvenz des Lizenznehmers. Hier sollten- entgegen der zum gegenwärtigen Recht vor allem im insolvenzrechtlichen Schrifttum oft vertretenen Meinung - jedenfalls die früher üblichen Kündigungsklauseln unter den §§ 112, 119 InsO auch weiterhin wirksam sein.
- Zu beachten ist, dass bei internationalen Lizenzketten § 108a InsO-E nur dann zur Anwendung kommt, falls das Insolvenzverfahren in Deutschland eröffnet wird. Bei im Ausland eröffneten Insolvenzverfahren entscheidet in erster Linie das ausländische Konkursrecht über die Insolvenzbeständigkeit der Lizenz.
- Die GRUR regt an, die neu zu schaffende Bestimmung nicht als § 108a InsO einzufügen, sondern etwa in einem neuen § 114a InsO; damit würde der Regelungszusammenhang zwischen § 108 und §§ 109 ff. InsO nicht zerrissen.

Dr. Kunz-Hallstein
Präsident

Dr. Loschelder
Generalsekretär